

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 12.01.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007737978/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вальд», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007737978/50 с приоритетом от 05.12.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «CHAMPION», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.09.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «CHAMPION» по свидетельству №086666 (1) и знаками «champion», «CHAMPION PERFORMANCE LINE» по международным регистрациям №№663302 (2), 962946 (3), ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 07, 08 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.01.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной

власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель сужает перечень заявленных товаров 07 класса МКТУ, исключив из него позиции «колеса машин, машины моечные, установка для мойки транспортных средств, устройства для мойки»;
- перечни товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения и знаков (1, 3) не являются однородными, поэтому данные противопоставления должны быть сняты;
- противопоставление по международной регистрации (2) является необоснованным, т.к. действие этой регистрации на территории Российской Федерации досрочно прекращено полностью;
- кроме того, заявленное обозначение «CHAMPION» присутствует на рынке продукции генераторов и сельскохозяйственной продукции более 3 лет, что подтверждается приложенным каталогом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.09.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007737978/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «газонокосилки (машины), генераторы мощности аварийные, генераторы переменного тока, генераторы постоянного тока, генераторы тока, генераторы электрические, косилки, насосы (машины), насосы (части машин или двигателей), пилы (машины), бензопилы, электропилы», товаров 08 класса МКТУ «газонокосилки ручные, насосы ручные, орудия сельскохозяйственные с ручным управлением, пилы».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.12.2007) поступления заявки №2007737978/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с

27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007737978/50 является словесным и представляет собой слово «CHAMPION», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) является словесным и состоит из слова «CHAMPION», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.

Противопоставленная экспертизой международная регистрация (2) представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «champion», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде дуги с точкой над буквой «п».

Противопоставленная международная регистрация (3) представляет собой словесное обозначение «CHAMPION PERFORMANCE LINE», выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) показал, что они являются сходными, поскольку содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «CHAMPION». Словесный элемент «CHAMPION» в переводе с английского языка означает «1. Лицо, победами в состязаниях добившееся первенства в той или иной области спорта; 2. Лошадь, получившая высший приз в скачках или бегах». Сравниваемые знаки выполнены буквами одинакового алфавита, в связи с чем являются визуально сходными.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) до степени смешения является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам, правовая охрана противопоставленного знака (2) досрочно прекращена полностью на территории Российской Федерации на основании решения Роспатента от 13.04.2007. Данное обстоятельство устраняет необходимость противопоставления указанного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Сравнительный анализ скорректированного заявителем перечня товаров 07, 08 классов МКТУ по заявке №2007737978/50 и товаров 07 класса МКТУ, указанных в регистрациях (1, 3), показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «газонокосилки (машины), генераторы мощности аварийные, генераторы переменного тока, генераторы постоянного тока, генераторы тока, генераторы электрические, косилки, насосы (машины), пилы (машины), бензопилы, электропилы» и товары 08 класса МКТУ «газонокосилки ручные, насосы ручные, орудия сельскохозяйственные с ручным управлением, пилы» являются неоднородными товарам 07 класса МКТУ «строительные машины и оборудование, в частности, грейдеры, погрузчики, экскаваторы с обратными ковшами, краны и бульдозеры, трансмиссии, сцепки и части для указанных машин» (1), «щеточные режущие головки» (3), поскольку сравниваемые товары относятся к разным видовым группам, имеют разное функциональное назначение, внешний вид. При однородности сопоставляемых товаров учитывались также принципиальные различия в стоимости товаров, в каналах сбыта, круге потребителей.

Вместе с тем, заявленные товары 07 класса МКТУ «насосы (части машин или двигателей)» являются однородными товарам 07 класса МКТУ «сцепки и части для машин, указанных в перечне регистрации (1)», поскольку данные товары являются деталями машин.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2007737978/50 в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 07, 08 классов МКТУ не противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.01.2010, отменить решение Роспатента от 24.09.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007737978/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511)

Г

07 класс МКТУ - газонокосилки (машины), генераторы мощности аварийные, генераторы переменного тока, генераторы постоянного тока, генераторы тока, генераторы электрические, косилки, насосы (машины), пилы (машины), бензопилы, электропилы;

08 класс МКТУ - газонокосилки ручные, насосы ручные, орудия сельскохозяйственные с ручным управлением, пилы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.