

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.11.2010, поданное Кремлин Рексон, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.06.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008731046/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2008731046/50 с приоритетом от 29.09.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено слово «ЭИРМИКС», выполненное классическим шрифтом кириллицей.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 23.06.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне. В отношении остальной части заявленных товаров 07 МКТУ (машины для удаления земли, машины для обрезки и удаления ботвы, измельчители [машины], устройства делительные, оборудование для защиты растений от паразитов, опрыскиватели (машины), распылители, пульверизаторы, распылительные сопла, пневматические краскораспылители) было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанное на заключении по

результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «AIRMIX» по международной регистрации №817992 с приоритетом от 26.02.2004 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [1];

- «АЭРОМИКС» по свидетельству №329744 с приоритетом от 16.11.2005 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №329744 для части заявленных товаров 07 класса МКТУ, а именно «машины для удаления земли, машины для обрезки и удаления ботвы, измельчители [машины], устройства делительные, оборудование для защиты растений от паразитов»;
- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №817992 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения для всех товаров 07 класса МКТУ, в частности для тех товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых экспертизой был вынесен отказ, а именно: «опрыскиватели (машины), распылители, пульверизаторы, распылительные сопла, пневматические краскораспылители», следовательно данное противопоставление не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 23.06.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2008731046/50 в отношении следующей части заявленных товаров 07 класса МКТУ: «Большие инструменты и оборудование для использования в сельском хозяйстве, виноградарстве или садоводстве; переносные, перевозные, прицепные, буксируемые

или автомеханические оросители [машины];оборудование для уборки и удаления земли со свеклы (копатели [машины], машины для прополки, культивации, окапывания), опрыскиватели (машины), насосы (детали машин), распылители, пульверизаторы, распылительные сопла, штанги для оросительных машин; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), трансмиссионное сцепление и ремни (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), машины для окрасочных работ, краскораспылители и насосы, применяемые для краски, мастик и других густых продуктов; промышленное оборудование для живописно-декорационных и лакировочных мастерских, пневматические инструменты для окрасочных работ, включая пневматические краскораспылители, пескоструйные аппараты, шлифовальные станки, машины и устройства полировальные для полов и детали к вышеуказанным товарам, воздушные компрессоры и детали для пневматических установок, поршневые компрессоры, передвижные и портативные стационарные компрессоры для мастерских, инструменты для живописно-декорационных мастерских для пневматического или гидравлического проектирования или для электростатического нанесения жидкой краски или порошка или подобных товаров; аппараты и установки для нанесения защитного покрытия (детали машин), машины для окрасочных работ; распылитель для жидких, порошкообразных или волокнистых продуктов (машины); аппараты и установки (машины) для нанесения краски, чистки, эмалировки, напыления, флокирования; автоматические распылители для нанесения краски в электростатическом поле, для электроокраски, автоматические распылительные головки для краски и автоматические краскораспылители для электростатического эмалирования, автоматические распылительные головки для электростатического опыливания, устройства для извлечения порошкообразных и волокнистых продуктов, баки для распределения порошка, электростатические генераторы, высоковольтные генераторы, вспомогательное оборудование для электростатических генераторов (детали машин), вспомогательное оборудование для высоковольтных генераторов (детали машин), промышленные автоматизированные системы для производства защитных покрытий

(машины), распределительные цистерны для жидкостей (краски), устройства автоматической смены изделий для промышленного оборудования для нанесения краски (жидкой или порошкообразной) или для флокировочных установок».

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

С учетом даты (29.09.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ЭИРМИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №817992 является словесным и представляет собой слово «AirMix», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №329744 является словесным и представляет собой слово «АЭРОМИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками [1- 2] в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных товарам 07 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя иных лиц.

Поскольку заявитель выразил свое согласие с мнением экспертизы в отношении противопоставления товарного знака [2] для части заявленных товаров 07 класса МКТУ, а именно: «машины для удаления земли, машины для обрезки и удаления ботвы, измельчители [машины], устройства делительные, оборудование для защиты растений от паразитов» и скорректировал первоначально заявленные притязания, исключив из перечня указанные товары, то правомерность противопоставления товарного знака [2] коллегия Палаты по патентным спорам не анализирует.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными по фонетическому фактору сходства. Так, фонетическое сходство знаков обусловлено совпадением состава согласных (Р, М, К, С) звуков и близостью состава гласных звуков (А, И, И/Э, И, И), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Сравниваемые обозначения различаются графически, поскольку выполнены буквами разных алфавитов.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] свидетельствует об их сходстве по фонетическому критерию сходства словесных обозначений. Следует отметить, что в своем возражении от 27.12.2010 заявитель не оспаривает факт сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2].

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] следует отметить следующее.

Товары 07 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №817992, являются однородными части товаров заявленного перечня (опрыскиватели (машины), распылители, пульверизаторы, распылительные сопла, пневматические краскораспылители) в силу одинакового назначения, условий реализации, одного круга потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с противопоставленным знаком [1] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения, содержащего мотивы для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008731046/50.

К указанным обстоятельствам относится письменное разрешение владельца международной регистрации [1] на предоставление правовой охраны на территории РФ товарному знаку по заявке №2008713046/50 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ «опрыскиватели (машины), распылители, пульверизаторы, распылительные сопла, пневматические краскораспылители».

В связи с вышеизложенным, знак по международной регистрации №817992 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008731046/50 в отношении товаров 07 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.11.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008731046/50 в качестве товарного знака.