

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 24.07.2015, поданное ООО «Костромской Завод Котельного Оборудования», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706948, при этом установлено следующее.

Гейзер
Geyzer

Заявка № 2013706948 на регистрацию словесного товарного знака «**Гейзер**» была подана 22.02.2013 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом 24.11.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706948 в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ, в отношении остальных товаров 11 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Ланцов О.В., Россия) товарным знаком «Гейзер» по свидетельству

№ 175966 (приоритет от 07.12.1998), правовая охрана которому была предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения не сходны, а товары 11 класса МКТУ неоднородны. Кроме того, заявителем указано, что по решению Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу № СИП-65/2015 правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена в отношении товаров 11 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013706948 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты подачи (22.02.2013) заявки № 2013706948 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

Гейзер

Geyzer

Заявленное обозначение « **Geyzer** » является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак « **Гейзер** » [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный и близкий с точки зрения графического исполнения (выполнен буквами одного и того же алфавита (русского)) элемент «Гейзер»

(«гейзер» - горячий источник, периодически выбрасывающий воду на большую высоту, <http://slovari.yandex.ru/>, Толковый словарь Д.Н. Ушакова).

Таким образом, в рассматриваемом случае речь идет о полном фонетическом и семантическом вхождении противопоставленного товарного знака [1], права на который принадлежат иному лицу, в заявленное обозначение.

Второй словесный элемент, входящий в состав заявленного обозначения, («Geyzer») является транслитерацией русского слова «гейзер». При этом необходимо обратить внимание, что в английском и французском языках используется практически тождественное написание слова – «Geyser» (англ., фр. гейзер).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], коллегия отмечает следующее.

Решением Роспатента от 24.11.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: «устройства для нагрева пара; в том числе котлы водогрейные; котлы газовые; котлы отопительные; котлы электрические; котлы для отопительных установок; котлы центрального отопления; твердотопливные котлы; печи дровяные; печи жаропрочные; печи канальные; печи нагревательные».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] действовала в отношении товаров 11 класса МКТУ: «радиаторы для отопления».

Анализ перечисленных товаров показал, что сравниваемые перечни содержат однородные товары, относящиеся к отопительному оборудованию, поскольку они имеют одно и то же назначение, условия производства и сбыта, а также круг потребителей.

С учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 11 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение

Гейзер

Geyzer

« **Geyzer** » по заявке № 2013706948 и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что по решению Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2015 по делу № СИП-65/2015 правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена в отношении товаров 11 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке № 2013706948 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2015, изменить решение Роспатента от 24.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013706948.