

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 поступившее 10.02.2016 возражение ООО «НПО РИЗУР», Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473988, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011722738 с приоритетом от 07.07.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.11.2012 за №473988 на имя ООО «Интертек-Р», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «DIAVOX ДИАБОКС», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно и расположенное на двух строках. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 11 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 10.02.2016 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком «DIAGBOX» по международной регистрации №1030053 [1], правообладателем

которого является французская компания AUTOMOBILES CITROËN, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «DIABOX ДИАБОКС» является сходным по фонетическому признаку сходства, поскольку совпадает количество слогов, количество и состав гласных звуков, совпадают первый и последний слоги;

- графическое сходство знаков обусловлено использованием одинакового шрифта, букв латинского алфавита, а также совпадением 6 из 7 графических символов;

- при отсутствии смысловых значений у сравниваемых обозначений наличие фонетического и графического сходства позволяет сделать вывод о сходстве обозначений в целом;

- товары «шкафы металлические взрывозащищенные», «термошкафы взрывозащищенные», «шкафы неметаллические взрывозащищенные», указанные в перечне оспариваемой регистрации и относящиеся к 06, 11 и 19 классам МКТУ, являются однородными товарам 09 класса МКТУ «приборы измерительные, приборы сигнализирующие, приборы наблюдения» противопоставленного знака [1], поскольку шкафы взрывозащищенные предназначены для хранения в них электрооборудования (в том числе контрольно-измерительных приборов);

- при высокой степени сходства сравниваемых обозначений подход к оценке однородности товаров должен быть более жестким.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473988 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта ООО «НПО Ризур» [2];
- копия сертификата соответствия на продукцию ООО «НПО Ризур» [3];
- сведения о международной регистрации №1030053 [4];
- выдержки из словарей и ГОСТов [5];
- распечатки с сайтов производителей шкафов взрывозащищенных [6];
- копии искового заявления и определения суда [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- шкафы и термошкафы взрывозащищенные не являются однородными родовым группам товаров 09 класса МКТУ – приборы измерительные, приборы сигнализирующие, приборы наблюдения, поскольку последние включают в себя товары самого различного вида и назначения, а не только электроизмерительные приборы, и они не могут быть размещены в шкафах взрывозащищенных;

- взрывозащищенный шкаф является самостоятельным изделием, в частности, в 06 и 19 классах – пустой взрывозащищенный шкаф и с монтажными элементами для размещения различного технологического оборудования (металлический – 06 класс МКТУ, неметаллический – 19 класс МКТУ); в 09 классе – взрывозащищенный шкаф с установленными в нем контрольно-измерительными приборами (шкаф КИП) или с монтажными элементами, позволяющими разместить в нем только контрольно-измерительные приборы; в 11 классе – термошкаф взрывозащищенный для размещения различного технологического оборудования с функцией поддержки микроклимата и/или с установленными в нем предохранительными и регулировочными принадлежностями для водяных или газовых приборов;

- при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- правообладатель является дочерней компанией известной немецкой компании INTERTEC-HESS GMBH – признанного лидера в области защиты оборудования, владелец противопоставленного знака - французская автомобильная компания AUTOMOBILES CITROËN также является широко известным российским автолюбителям;

- товары, которые они производят, относятся к абсолютно разным сферам деятельности (автомобилестроение и взрывозащищенное оборудование), они не являются товарами повседневного спроса, имеют длительный срок использования и

высокую стоимость, товары ООО «Интертек-Р» предназначены исключительно для специалистов;

- с учетом указанных обстоятельств отсутствует вероятность смешения знаков при их использовании в гражданском обороте для маркировки сравниваемых товаров;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что «на протяжении 20 лет занимается изготовлением контрольно-измерительных приборов и аппаратуры для предприятий газового, химического и энергетического комплекса», не соответствует действительности, так как согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО НПО «РИЗУР» и ООО «НПО РИЗУР» зарегистрированы в качестве юридических лиц только в 2013 году.

На основании вышеизложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №473988.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было представлено уточнение объема своих притязаний следующими товарами: 06 класса МКТУ – резервуары металлические; резервуары; шкафы металлические; шкафы металлические взрывозащищенные; 11 класса МКТУ – термошкафы; термошкафы взрывозащищенные; 19 класса МКТУ – резервуары неметаллические; хранилища; шкафы неметаллические огнеупорные; шкафы неметаллические взрывозащищенные.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.07.2011) правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 2 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, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473988 подано ООО «НПО РИЗУР».

В качестве основания для оспаривания товарного знака лицом, подавшим возражение, указано на несоответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и дана ссылка на знак по международной регистрации №1030053, принадлежащий французской компании AUTOMOBILES CITROËN.

Таким образом, товарному знаку по свидетельству №473988 противопоставляются более «ранние» исключительные права третьего лица, при этом не представляется возможным усмотреть, каким образом лицо, подавшее возражение, причастно к наличию этих «старших» прав.

В связи с изложенным следует отметить, что положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на регулирование столкновения интересов обладателей исключительных прав на товарные знаки при возникновении возможности их смешения. В рассматриваемом случае правообладатель противопоставленного знака

не оспаривал правомерность данной регистрации, что позволяет прийти к выводу о том, что он не видит угрозы нарушения своих исключительных прав.

Поскольку ООО «НПО РИЗУР» не является правообладателем противопоставленного знака [1], следовательно, оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №473988 в силу наличия вышеуказанной регистрации.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473988 подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении указанного возражения.

Кроме того, коллегия считает необходимым отметить, что знак по международной регистрации №1030053[1], указанный в возражении, анализировался на предмет его сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком при проведении экспертизы, в результате чего было установлено, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком [1] только в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в заявке №2011722738 на регистрацию товарного знака.

Что касается однородности товаров 09 класса МКТУ, для которых охраняется знак [1], в том числе приборов для измерения, сигнализации и наблюдения, как указано в возражении, товарам 06 класса МКТУ – резервуары металлические; резервуары; шкафы металлические; шкафы металлические взрывозащищенные; 11 класса МКТУ – термошкафы; термошкафы взрывозащищенные; 19 класса МКТУ – резервуары неметаллические; хранилища; шкафы неметаллические огнеупорные; шкафы неметаллические взрывозащищенные, в отношении которых испрашивалось признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473988, то они признаны коллегией неоднородными, поскольку имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров, имеют совершенно

разное назначение, разный круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Указанное свидетельствует о невозможности смешения в гражданском обороте указанных товаров при маркировке их сравниваемыми знаками и правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №473988.