

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 28.02.2014. Данное возражение подано ОАО «Казанский завод компрессорного машиностроения», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730027, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012730027 на регистрацию словесного обозначения «АЭРОВИК» была подана на имя заявителя 27.08.2012 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730027 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ 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 07 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (ООО «Союз Строй», Россия) товарными знаками «АЭРОНИК» («AERONIK») по свидетельствам № 477534 [1], № 477533 [2], № 477532 [3] (приоритет 27.12.2011).

В заключении экспертизы приведен подробный анализ сходства обозначений и однородности товаров.

В палату по патентным спорам 28.02.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения предназначены для маркировки разных товаров (приведен анализ по деятельности заявителя и владельца противопоставленных знаков). Также отмечено, что сравниваемые обозначения не являются тождественными и длительное время сосуществуют на российском рынке. Заявитель счел возможным исключить из заявленного перечня товаров – компрессоры.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 07 класса МКТУ: «центробежные многовальные компрессорные установки высокого давления, винтовые компрессорные установки».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1).

От заявителя 05.06.2014 поступил оригинал письма-согласия (2) от владельца противопоставленных товарных знаков [1-3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (27.08.2012) заявки № 2012730027 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Заявленное обозначение «АЭРОВИК» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**Aeronik**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**Аэроник**» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» [3] является комбинированным и содержит словесный элемент «aeronik», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и две черты, выполненные снизу и сверху слова до половины слова. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «серый, белый, синий, красный», в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что имеет место фонетическое сходство между словесными элементами «АЭРОВИК/Аэроник/Aeronik». Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные слова имеют одно и то же количество букв/звуков (7), слогов (4), тождественный состав гласных звуков (а-э-о-и) и близкий состав согласных звуков (р-в-к/р-н-к).

Слова «АЭРОВИК», «Аэроник» и «Aeronik» не имеют лексических значений в каком-либо языке, что не позволяет провести сравнение сопоставляемых обозначений по семантическому критерию сходства.

В целом сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие у них семантических значений и второстепенность графического критерия сходства обуславливают превалирование фонетического критерия сходства словесных обозначений, по которому коллегией палаты по патентным спорам было установлено их сходство.

Товары 07 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений, однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, одни условия реализации и круг потребителей.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для

удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленных товарных знаков [1-3] дал свое согласие (2) на использование и регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака по заявке № 2012730027 в отношении товаров 07 класса МКТУ: «центробежные многовальные компрессорные установки высокого давления, винтовые компрессорные установки». В письме-согласии указано, что оно является безотзывным и бессрочным.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 28.02.2014.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012730027 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении указанных выше товаров 07 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 28.02.2014, отменить решение Роспатента от 19.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012730027.