

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 29.03.2010, поданное ОАО «Южная многоотраслевая корпорация», Россия (далее - заявитель) на решение Роспатента от 18.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008713245/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008713245/50 с приоритетом от 28.04.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Pilot» (в переводе с английского – пилот, летчик, штурман), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 18.01.2010 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц словесными знаками «PILOT» по международной регистрации №547045[1] и «ПИЛОТ» по свидетельству №237473[2] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 29.03.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду того, что противопоставленный знак [1] зарегистрирован в отношении неоднородных товаров, а товарный знак [2] не используется его правообладателем.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (28.04.2008) 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, зарегистрированные 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.

Заявленное обозначение представляет собой слово «PILOT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла».

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров.

Противопоставленные знаки [1-2] содержат в своем составе слова «PILOT» и «ПИЛОТ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 03 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение фонетически, семантически и графически тождественно противопоставленному знаку [1] и фонетически и семантически сходно со знаком [2].

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечнях регистрации [1] и заявки №2008713245/50, показал, что сравниваемые перечни содержат однородные товары, а именно: «мыла» и «мыла для ухода за телом», которые соотносятся между собой как категории род/вид.

Сравнение перечней товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечнях регистрации [2] и заявки №2008713245/50, показал, что товары заявленного перечня являются однородными следующим товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]: «абразивная бумага, абразивное полотно, бруски для полирования, бруски шлифовальные, бумага наждачная, воски для полирования, жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых, моющие средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей, мыла, мыла для бритья, мыла для оживления оттенков(авиважа) тканей, мыла кусковые, мыла лечебные, мыла против потения, мыла против потения ног; мыло миндальное; наждак; обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; отбеливатели для белья; пемза; порошки зубные; препараты для полирования; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки сточных труб».

Однородность товаров и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Закона.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и знаков [1-2] до степени их смешения в отношении однородных товаров, указанный в заключении по результатам экспертизы, является правомерным, что не позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.03.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2010.