

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, рассмотрела возражение от 17.03.2014, поданное компанией Акзо Нобель Коатингс Интернешнл Б.В., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709871, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012709871 подано 30.03.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, представляющее собой фигурную рамку, в верхней части которой по дуге расположен словесный элемент «HAMMERITE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым расположено словосочетание «ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в три строки. В нижней части рамки на фоне стилизованной ленты по дуге расположены словесные элементы «8 ЛЕТ ЗАЩИТЫ», также выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 17.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709871 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «ХАММЕРАЙТ», «HAMMERITE» (свидетельства №№456769, 256406, 155408), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесные элементы «ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА» и «8 ЛЕТ ЗАЩИТЫ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 02 класса МКТУ «защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; протравы для древесины» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В возражении от 17.03.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны словесных элементов «ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА» и «8 ЛЕТ ЗАЩИТЫ». Заявитель также указал, что не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 02 класса МКТУ «защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; протравы для древесины».

Кроме того, в возражении приведена информация о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков и заявитель являются родственными компаниями: правообладатель противопоставленных товарных знаков находится в полной собственности компании Империял Кемикал Индастриз Лимитед ПЛК, которая, в свою очередь, была целиком выкуплена путем приобретения контрольного пакета акций компанией Акзо Нобель Н.В., а заявитель является компанией, владеющей объектами интеллектуальной собственности компании Акзо Нобель Н.В., при этом правообладатель противопоставленных товарных знаков не возражает против использования заявителем принадлежащих ему регистраций.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709871 в отношении товаров 02 класса МКТУ: краски, олифы, лаки; сиккативы, в том числе закрепляющие сиккативы, разбавители, красители, красящие вещества, всё перечисленное, предназначенное для использования в качестве добавок к краскам, олифам или лакам; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; средства грунтовочные (в виде красок); мастики; перемещаемые заплатки из краски, лаков или олиф.

К возражению приложено письменное показание под присягой с переводом на русский язык и заявления с просьбой о регистрации в Роспатенте договора отчуждения исключительного права на товарные знаки №№155408, 248105, 256406, 456769, заключенные между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков.

На заседании коллегии, которое состоялось 19 мая 2014 года, заявитель представил оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№155408, 256406, 456769 на регистрацию и использование в России обозначения по заявке №2012709871 в отношении заявленного перечня товаров 02 класса МКТУ.

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

С учетом даты (30.03.2012) подачи заявки №2012709871 на регистрацию товарного знака, 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «ХАММЕРАЙТ», «HAMMERITE», которое определяется фонетическим тождеством входящих в них словесных элементов и однородностью товаров 02 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации сходного товарного знака по заявке №2012709871 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Следует отметить, что заявитель ограничил перечень товаров 02 класса МКТУ, исключив из него товары «защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; протравы для древесины», в отношении которых регистрация товарного знака по заявке №2012709871 способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Кроме того, заявитель выразил согласие с тем, что словесные элементы «ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА» и «8 ЛЕТ ЗАЩИТЫ», не занимающие доминирующего положения в композиции заявленного комбинированного обозначения, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 17.03.2014, отменить решение Роспатента от 17.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709871.