

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 06.06.2011, поданное компанией «Borax Europe Limited», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1006931, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1006931 была произведена 27.04.2009 со сроком действия 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 01, 02 и 05 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1006931 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «20 MULE TEAM» и «BORAX», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.02.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «20 MULE TEAM BORAX» по международной регистрации № 1006931, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что указанный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 01, 02 и 05 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам № 153163 и № 320892, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Указано, что словесный элемент «BORAX» является неохраноспособным, поскольку он характеризует товары, приведенные в перечне товаров международной регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.06.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2011. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 153163 и № 320892 не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1006931, поскольку их правообладателем является одно и то же лицо – заявитель.

В возражении отмечено, что заявитель предпринял меры к тому, чтобы совпадали сведения об адресе правообладателя в регистрациях сравниваемых знаков, а именно, представил в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайства о внесении соответствующих изменений в противопоставленные регистрации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1006931 в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров этой регистрации, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному элементу «BORAX».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (27.04.2009) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указания состава сырья.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Знак по международной регистрации № 1006931 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует в силу своего пространственного положения элемент «20 MULE TEAM», а слово «BORAX», выполненное меньшим шрифтом и расположенное в нижней части знака, играет в нем второстепенную роль. Слова исполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 02 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 153163 (с приоритетом от 15.01.1996) и № 320892 (с приоритетом от 19.04.2005) представляют собой комбинированные обозначения со словесными элементами «20 MULE TEAM» и «BORAX» соответственно, выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 01, 02 и 05 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации № 1006931 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 153163 и № 320892 показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, так как ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в них фонетически и семантически тождественных словесных элементов, а товары 01, 02 и 05 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Вместе с тем, согласно изменениям, внесенным 08.08.2011 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем противопоставленных товарных знаков является заявитель.

Принимая во внимание то, что правообладателем знака по международной регистрации № 1006931 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 153163 и № 320892 является одно и то же лицо – заявитель, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации данному международному знаку.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака по международной регистрации № 1006931 несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «BORAX» в составе данного знака, то следует отметить, что он является неохраноспособным, так как характеризует товары, приведенные в перечне товаров международной регистрации, указывая на их вид либо состав сырья. Слово «BORAX» в переводе с английского языка означает «бура», то есть тетраборат натрия, кристаллогидрат натриевой соли тетраборной кислоты (см. Интернет-порталы «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo» и «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия»).

Вместе с тем, словесный элемент «BORAX» не является доминирующим в рассматриваемом знаке, что на основании абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса

позволяет предоставить этому знаку правовую охрану на территории Российской Федерации, но с исключением указанного словесного элемента из объема правовой охраны знака. Изложенное заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение от 06.06.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.02.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1006931.