

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2012, поданное Тулуновым Максимом Николаевичем, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344765, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.02.2008 за №344765 по заявке №2006728061/50 с приоритетом от 02.10.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Давос-Трейдинг», Ростовская обл., г. Аксай (далее - правообладатель) для товаров и услуг 16, 35, 39 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 02.10.2016.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Буровой», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2012 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №344765 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение - Тулунов М.Н. является правообладателем словесного товарного знака «БУРОВОЙ» по свидетельству №313117 с приоритетом от 07.09.2005, зарегистрированного для различных видов товаров 01 класса МКТУ;

- Тулунов М.Н. под товарным знаком «БУРОВОЙ» реализует клей для обоев, что предусмотрено перечнем товаров 01 класса МКТУ принадлежащей ему регистрации №313117;

- оспариваемый тождественный словесный товарный знак «Буровой» по свидетельству №344765 с более поздним приоритетом (02.10.2006) зарегистрирован на имя ООО «Давос-Трейдинг» для однородных товаров и услуг 16, 35, 39 классов МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, в различных магазинах Ставропольского края и Ростовской области были приобретены пакеты с клеем под названием «БУРОВОЙ», изготовленные ООО «Давос-Трейдинг»;

- таким образом, правообладатель оспариваемого товарного знака под тождественным товарным знаком «БУРОВОЙ» продает продукцию аналогичную той, которую реализует лицо, подавшее возражение;

- Тулуновым М.Н. было подано на имя Начальника отдела МВД Российской Федерации по городу Пятигорску заявление с просьбой проверить действия ООО «Давос-Трейдинг» по использованию в наименовании собственной продукции товарного знака «БУРОВОЙ» на предмет наличия признаков преступления по незаконному использованию товарных знаков, предусмотренного статьей 180 УК РФ, а также правонарушения по статье 14.10 КоАП РФ;

- в связи с изложенным правовая охрана товарному знаку «БУРОВОЙ» по свидетельству №344765 предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункта 1 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №344765 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №313117 [1];
- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 344765 [2];
- товарный чек №4679 от 25.03.2012г. [3];
- кассовый чек №0563 от 25.03.2012г. [4];
- товарный чек №4435 от 25.03.2012г. [5];
- кассовый чек №2093/0012 от 25.03.2012г. [6];
- товарного чека № 144 от 04.04.2012г. [7];
- фотографии пакета (упаковки) с клеем для обоев «БУРОВОЙ» [8].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №344765, ознакомленный в установленном порядке с возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 22.06.2012, изложил следующее мнение:

- вопросы нарушения исключительных прав, недобросовестной конкуренции, злоупотребления правом и т.д. — не относятся к компетенции палаты по патентным спорам;

- сравниваемые товарные знаки не являются тождественными, так как в товарном знаке по свидетельству №313117 все буквы являются заглавными, в то время как в товарном знаке №344765 все буквы, за исключением первой, являются строчными;

- законодательство не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров;

- товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №313117 не являются однородными товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых

зарегистрирован товарный знак по свидетельству №344765, так как относятся к различным видам товаров – «клеящие вещества для промышленных целей» и «клеящие вещества для канцелярских и бытовых целей» соответственно;

- указанные товары имеют разное функциональное назначение – применение в промышленных целях или ремонте и применение в бытовых целях соответственно;

- сопоставляемые товары не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми;

- данные товары не объединяет общее место продажи – клеи для обоев не продаются в магазинах, которые торгуют канцтоварами;

- в Методических рекомендациях 01 и 16 классы МКТУ не указаны как корреспондирующие;

- также не являются однородными товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №313117 и услуги 35, 39 классов МКТУ в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №344765.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №344765.

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

С учетом даты (02.10.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №344765 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если

заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил, 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) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №344765 представляет собой словесное обозначение «Буровой», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Первая буква «Б» словесного элемента выполнена заглавной. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, ввиду наличия ранее зарегистрированного в отношении товаров и услуг 16, 35, 39 классов МКТУ на имя лица, подавшего возражение, товарного знака по свидетельству №313117.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №313117 представляет собой словесное обозначение «БУРОВОЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №344765 и №313117 было установлено, что они являются фонетически и семантически тождественными, что обуславливает вывод о сходстве товарных знаков в целом.

В отношении однородности товаров, коллегия палата по патентным спорам отмечает следующее.

Необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товарных знаков и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В рассматриваемом случае товарные знаки «Буровой» и «БУРОВОЙ» обладают высокой степенью сходства в силу фонетического и семантического тождества единственного индивидуализирующего элемента.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №344765 зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ «клеи канцелярские или бытовые».

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №313117, принадлежащего лицу, подавшему возражение, распространяется, в частности, на следующие товары 01 класса МКТУ «клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные».

Указанные товары 01 и 16 классов МКТУ относятся к одному роду (клеи), имеют одинаковое назначение (плотное соединение, скрепление частей чего-либо), сходные условия производства и реализации (хозяйственные, либо строительные отделы магазинов).

С учетом высокой степени сходства товарных знаков, предназначенных для их маркировки, а также с учетом того, что данные товары реализуются в основном через розничную сеть, потребитель может ошибиться в выборе товара нужного ему товара, посчитав, что перечисленные товары 01 и 16 классов МКТУ принадлежат одному изготовителю.

Таким образом, указанные товары 01 и 16 классов МКТУ были признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Что касается услуг 35, 39 класса МКТУ, присутствующих в оспариваемой регистрации, то они не являются однородными товарам 01 класса МКТУ

противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к различным сферам хозяйственной деятельности.

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак «Буровой» по свидетельству №344765 является сходным до степени смешения с товарным знаком «БУРОВОЙ» по свидетельству №313114 в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных товарам 01 класса МКТУ противопоставленной регистрации, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение от 27.04.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344765 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.