

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 28.07.2011, поданное по поручению немецкой компании Promat GmbH (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №561882.

Международная регистрация №561882 знака «Alsitherm» произведена Международным Бюро ВОИС 30.05.1990 на имя заявителя – Promat GmbH, Scheifenkamp 16 40878 Ratingen (Allemagne) в отношении товаров 11, 17 классов МКТУ с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 22.12.2008.

Знак по международной регистрации №561882 является словесным и представляет собой слово «Alsitherm», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.03.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №561882 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №561882 тождественен товарному знаку «Alsitherm» (свидетельство №397991 с приоритетом от 13.10.2008), ранее зарегистрированному в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ на имя компании «алсекко ГмбХ унд Ко КГ», Купферштрассе 50, 36208 Вильдек, Германия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.07.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что знак по международной регистрации №561882 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №397991 являются тождественными;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака было заключено соглашение, регулирующее взаимоотношения сторон в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков;

- в соответствии с пунктом 2.1 данного соглашения компания «алсекко ГмбХ унд Ко КГ» приняла на себя обязательство не препятствовать регистрации и использованию заявителем обозначения «Alsitherm» в области технической высокотемпературной изоляции;

- во исполнении данного обязательства 29.11.2010 компания «алсеко ГмбХ унд Ко КГ» обратилась в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об ограничении перечня товаров 17 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, изменив его следующим образом: материалы для конопачения, теплоизоляции и изоляции (не относящиеся к другим классам); изоляционная штукатурка; материалы для покрытий, а именно материалы для нанесения теплоизоляционных и изоляционных средств для защиты от влаги или от химического или механического воздействия (не относящиеся к другим классам); ткани из стекловолокна изоляционные; теплоизоляционные средства, за исключением теплоизоляционных и изоляционных средств, предназначенных для работы в условиях высоких температур;

- вышеуказанное изменение перечня товаров 17 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №397991 было внесено в реестр 07.06.2011;

- заявитель ранее также просил экспертизу внести в перечень товаров 17 класса МКТУ знака по международной регистрации №561882 изменения, изложив его в следующей редакции: изоляционные материалы и пластины для высокотемпературной изоляции и высокотемпературной облицовки; модульные конструкции, изготовленные из керамического волокна, готовые к сборке, для высокотемпературной изоляции (insulating materials and plates for high-temperature lagging and high-temperature insulation; modular unit made of ceramic fibers, ready for assembly, for high-temperature lagging);

- основанием для вынесения решения Роспатента от 30.03.2011 знаку по международной регистрации №552881 в отношении товаров 17 класса МКТУ явилось то, что экспертиза не располагала официальным подтверждением факта внесения изменений в перечень товаров 17 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №397991;

- с учетом уточненного перечня товаров 17 класса МКТУ по международной регистрации №551882 и действий владельца товарного знака по свидетельству №397991 по ограничению перечня товаров 17 класса МКТУ, однородность товаров сравниваемых обозначений будет устранена.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №561882 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 17 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты территориального расширения (22.12.2008) международной регистрации №561882 знака «Alsitherm» 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 за №4322, вступившие в силу 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 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.

Знак по международной регистрации №561882 является словесным, представляет собой слово «Alsitherm», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении товаров 17 класса МКТУ «matériaux isolants et plaques pour calorifugeage et isolation; bloc modulaire en fibres céramiques, prêt au montage, pour le calorifugeage à haute température» (изоляционные материалы и пластины для термоизоляции и облицовки; модульные конструкции, изготовленные из керамического волокна, готовые к сборке, для высокотемпературной изоляции).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №561882 в отношении товаров 17 класса МКТУ основано на наличии тождественного товарного знака

«Alsitherm» по свидетельству №397991, ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №397991 также является словесным и представляет собой слово «Alsitherm», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. На дату принятия решения Роспатента от 30.03.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №561882 правовая охрана товарного знака действовала, в частности, в отношении таких товаров 17 класса МКТУ как «материалы для конопачения, теплоизоляции и изоляции (не относящиеся к другим классам); изоляционная штукатурка; материалы для покрытий, а именно материалы для нанесения теплоизоляционных и изоляционных средств для защиты от влаги или от химического или механического воздействия (не относящиеся к другим классам); ткани из стекловолокна изоляционные; теплоизоляционные средства».

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №561882 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № было установлено, что они являются тождественными, что заявителем не оспаривается.

Товары 17 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, относятся к одному роду, а именно, к изоляционным материалам, что свидетельствует об их однородности.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 30.03.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

Относительно довода заявителя о наличии между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака соглашения, регулирующего взаимоотношения сторон в связи с наличием в гражданском обороте тождественных товарных знаков, необходимо отметить, что указанное соглашение сторон само по себе не устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №561881, поскольку не предусмотрено в действующем законодательстве Российской Федерации.

Что касается внесенных изменений в перечень товаров 17 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №397991, а также предлагаемых заявителем изменений в перечне международной регистрации №552881, то эти изменения также не устраняют препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №552881. Так, согласно изменениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2011, товарный знак по свидетельству №397991 действует, в частности, в отношении таких товаров 17 класса МКТУ как «материалы для конопачения, теплоизоляции и изоляции (не относящиеся к другим классам); изоляционная штукатурка; материалы для покрытий, а именно материалы для нанесения теплоизоляционных и изоляционных средств для защиты от влаги или от химического или механического воздействия (не относящиеся к другим классам); ткани из стекловолокна изоляционные; теплоизоляционные средства, за исключением теплоизоляционных и изоляционных средств, предназначенных для работы в условиях высоких температур». В то же время заявитель предлагает ограничить перечень товаров 17 класса МКТУ такими товарами как «изоляционные материалы и пластины для высокотемпературной изоляции и высокотемпературной облицовки; модульные конструкции, изготовленные из керамического волокна, готовые к сборке, для высокотемпературной изоляции». Следует отметить, что указанные заявителем товары соотносятся с товарами противопоставленного товарного знака «материалы для изоляции (не относящиеся к другим классам); материалы для покрытий, а именно материалы для нанесения изоляционных средств для защиты от влаги или от химического или механического воздействия (не относящиеся к другим классам)» как вид/род, что обуславливает вывод об их однородности. Принимая во внимание тождество сравниваемых знаков и однородность товаров, для которых они предназначены, высока вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.07.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2011.