

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 15.02.2012, поданное компанией «Кохлер Ко», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009733413, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009733413 с приоритетом от 21.12.2009 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и 20 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «STRELA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.12.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 11 класса МКТУ и всех товаров 20 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в регистрации товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства водораспределительные и санитарно-технические; туалеты; установки для ванн; санитарно-технические; туалеты передвижные; краны; вентили» был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с

товарным знаком по свидетельству № 231980, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.02.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.12.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) решением Роспатента от 28.12.2011 была досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении части товаров 11 класса МКТУ, а именно, «водоспуски для туалетов; резервуары водоспусков для туалетов»;
- 2) товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 11 класса МКТУ, в отношении которых была сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака, не являются однородными.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

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

С учетом даты подачи заявки (21.12.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 14.4.2.2 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 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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «STRELA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.12.2009 испрашивается в отношении товаров 11 и 20 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 231980 (с приоритетом от 07.05.2001) представляет собой словесное обозначение «СТРЕЛА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они, несмотря на некоторые различия по графическому признаку, ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества («STRELA» – «СТРЕЛА») и, следовательно, являются сходными. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, решением Роспатента от 28.12.2011 правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в отношении товаров 11 класса МКТУ «водоспуски для туалетов; резервуары водоспусков для туалетов».

При этом все товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляющие собой устройства водораспределительные и санитарно-технические, и все товары 11 класса МКТУ, в отношении которых была сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака, представляющие собой устройства для тепловой обработки пищевых продуктов, для нагрева и освещения, не являются однородными, так как они относятся к разным родовым группам и имеют разное назначение.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 231980 не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 15.02.2012, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009733413.