

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 от 30.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449591, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Стрельченка Виталия Федоровича, Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010727102 с приоритетом от 23.08.2010 зарегистрирован 21.12.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №449591 на имя компании Настар Трэйд Инвест АпС, с/о Роскове Хаус, Нью Адельгеде 5А-3, а/я 141, 1104, Копенгаген, Дания (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «OBERKRAFT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.04.2013 выражено мнение о том, что регистрация №449591 товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Стрельченко В.Ф. является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «OBERKRAFT» по свидетельству №455157 с приоритетом от 07.12.2009, зарегистрированного в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- наличие фонетически тождественного элемента «OBERKRAFT», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых товарных знаках, позволяет сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом;

- товары 12 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых товарных знаков, соотносятся друг с другом как род/вид, что позволяет сделать вывод об их однородности;

- лицу, подавшему возражение, также принадлежит исключительное право на товарный знак «OBERKRAFT» по свидетельству №284549 с приоритетом от 16.02.2004, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- правовая охрана принадлежащего компании Настар Трэйд Инвест АпС, Дания товарного знака «OBERKRAFT» по свидетельству №402351 с приоритетом от 29.01.2008, с учетом которого была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, ранее оспаривалась и была признана недействительной на основании решения Роспатента от 28.11.2011 в отношении части товаров 07 и 12 классов МКТУ, относящихся к транспортным средствам, перемещающимся по земле и их частям.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449591 недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В качестве приложения лицо, подавшее возражение, представило сведения о принадлежащих ему товарных знаках и заключенных лицензионных договорах.

Возражение от 30.04.2013 было принято к рассмотрению, в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате проведения коллегии рассмотрению поступившего возражения.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.08.2010) 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 (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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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 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 «OBERKRAFT» по свидетельству №449591 с приоритетом от 23.08.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №455157 с приоритетом от 07.12.2009 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «OBERKRAFT», выполненный оригинальным шрифтом белого цвета с черной каймой, расположенный на фоне прямоугольника. Буква «К» в слове «OBERKRAFT» выполнена на фоне контура стилизованной фигуры крылатого существа. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Товары 12 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков представляют собой наземные транспортные средства и их части, соотносятся друг с другом как род и вид, имеют одно назначение, места реализации, вследствие чего являются однородными.

В свою очередь, анализ сравниваемых товарных знаков на предмет их тождества или сходства показал наличие в их составе фонетически тождественного фантазийного словесного элемента «OBERKRAFT», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках.

Что касается графического критерия сходства, то следует отметить, что словесный элемент «OBERKRAFT», входящий в состав оспариваемого и

противопоставленного товарных знаков, выполнен буквками одного алфавита - латинского, что также способствует ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом. Использование при начертании сравниваемых товарных знаков разных типов шрифтов не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в целом.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и графическое сходство сравниваемых знаков и однородность товаров, для которых они предназначены, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

В этой связи доводы возражения от 30.04.2012 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №449591 в отношении товаров 12 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.04.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449591 недействительным полностью.