

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 22.08.2013, поданное компанией Pfeifer Holding GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1102308В, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1102308 с конвенционным приоритетом от 21.02.2011 была произведена на имя компании Preiffer Vacuum GmbH, Германия, в отношении товаров 04, 06, 07, 09, 19 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ. В результате отчуждения исключительного права на данный знак в отношении территории Российской Федерации на имя заявителя была произведена 19.06.2013 международная регистрация под № 1102308В.

Знак по международной регистрации № 1102308В представляет собой словесное обозначение «Pfeiffer Vacuum», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении товаров 06, 07 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что данный знак сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 758145, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 06, 07 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, однородных товарам 06, 07 и услугам 37 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации знака.

В данном заключении было также отмечено, что слово «Vacuum» является неохраноспособным, так как оно характеризует товары и услуги, указанные в перечне товаров и услуг международной регистрации № 1102308В.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.08.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.07.2013. Доводы возражения сводятся к тому, что отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, поскольку на дату (19.07.2013) принятия оспариваемого решения Роспатента владельцем данного знака на территории Российской Федерации уже был заявитель, который является и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 758145.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1102308В в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне товаров и услуг данной регистрации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (21.02.2011) 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 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 таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

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.

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.

Рассматриваемый знак представляет собой словесное обозначение «Pfeiffer Vacuum», выполненное буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 04, 06, 07, 09, 19 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ. Анализ данного перечня товаров и услуг показал, что они относятся к вакуумной технике или связаны с вакуумными технологиями.

Слово «Vacuum» является характеризующим вышеуказанные товары и услуги, указывая на их свойства, в силу чего оно может быть включено в знак, в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, только как неохраемый элемент, что заявителем в возражении не оспаривается.

Так, в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2013, заявителем было выражено согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны знака слова «Vacuum».

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации № 758145, то следует отметить, что правообладателем данного знака является компания Pfeifer Holding GmbH & Co. KG, Германия, то есть заявитель.

Так, международная регистрация под № 1102308В была произведена 19.06.2013 в результате отчуждения исключительного права на знак по международной регистрации № 1102308 в отношении территории Российской Федерации на имя заявителя, то есть на дату (19.07.2013) принятия оспариваемого решения Роспатента владельцем данного знака на территории Российской Федерации уже был заявитель, который является и правообладателем противопоставленного знака.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 22.08.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1102308В в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне товаров и услуг данной регистрации, с исключением из самостоятельной правовой охраны знака слова «Vacuum».