

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 26.02.2009, поданное СиЭнЭйч Америка ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.11.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007714783/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2007714783/50 с приоритетом от 18.05.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Case», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «Case» в переводе с английского языка означает «случай, обстоятельство, дело».

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.11.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «CASE» по свидетельству №142272, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении от 26.02.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно: противопоставленный товарный знак принадлежит заявителю.

К возражению приложена следующие документы:

- копия апостилированного заявления секретаря штата Делавэр, свидетельствующего об изменении компании «Кейс, ЛЛК» на «СиЭнЭйч Америка ЛЛК» (1);
- копия апостилированного заявления секретаря штата Делавэр, свидетельствующего о преобразовании компании «Кейс Корпорейшн» в компанию «Кейс ЛЛК» (2);
- копия заявления о регистрации изменения наименования правообладателя противопоставленного товарного знака (3).

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

С учетом даты (18.05.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 словесный элемент «Case», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, при чем буква «С» является заглавной, а буквы «а», «s», «е» являются строчными. Правовая охрана испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №142272 представляет собой словесный элемент «CASE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана была предоставлена на имя компании «Кейс корпорейшн», корпорация штата Делавэр, в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено, что они являются тождественными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. Относительно визуального критерия сходства необходимо отметить тот факт, что сравниваемые обозначения выполнены в различном шрифтовом исполнении. Однако, несмотря на различное графическое исполнение сравниваемых обозначений, учитывая их фонетическое и семантическое тождество, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2007714783/50 испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, которые являются однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. Товары принадлежат к одной родовой группе, имеют одну область применения и один круг потребителей.

Вместе с тем, заявителем были представлены документы, которые свидетельствуют о преобразовании корпорации «Кейс Корпорейшн» в компанию с ограниченной ответственностью «Кейс, ЛЛК», которая впоследствии была переименована в «СиЭнЭйч Америка ЛЛК» (см. приложение 1, 2 к возражению). На основании представленных документов следует вывод о том, что причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2007714783/50 устранены.

Учитывая изложенное, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 07 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.02.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007714783/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

07 - оборудование для использования в строительстве, оборудование для земляных работ, лесозаготовительное оборудование, оборудование для сноса и разборки зданий и промышленной переработки, а именно канавокопатели, экскаваторы с обратной лопатой, бульдозеры, гусеничные одноковшовые погрузчики-экскаваторы, гусеничные одноковшовые погрузчики, автопогрузчики с вильчатым захватом, экскаваторы, грейдеры, погрузчики, моторы, двигатели для них и части и детали для них; передачи силовые для машин и части и детали для них.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.