

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.07.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2006716556/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006716556/50 с приоритетом от 19.06.2006 заявлено на регистрацию на имя Desa IP,LLC, США (далее - заявитель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «DESAMASTER» (ДЕЗАМАСТЕР), выполненное стандартными прописными буквами.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2006716556/50 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ, в связи с чем 28.03.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком в отношении однородных товаров:

- по свидетельству №263753 с приоритетом от 23.04.2001, зарегистрированным на имя Егорова Александра Александровича [1].

Степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородность товаров были установлены в соответствии с пунктами 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от

5 марта 2003 № 32, зарегистрированными в Минюсте России 25.03.2003 под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 21.07.2008, доводы которого сводятся к следующему.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров (услуг), при условии согласия правообладателя более раннего сходного знака.

Заявитель приложил к возражению письмо –согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака № 263753.

На основании представленного письма – согласия и вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.03.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006716556/50 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (19.06.2006) заявки №2006716556/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с материалами заявки №2006716556/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] является словесным, словесный элемент «Дезмастер» выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 11 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак и заявленное обозначение сходны по фонетическому фактору, так как имеют отличие в одну букву «а» в средней части слова и фонетически тождественные начальные «Дез»/ «Des» и конечную части «Master» /»Мастер», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

При этом данные словесные элементы не имеют смыслового значения, что определяет их фантазийность, в связи с чем проведение анализа по данному критерию сходства не может быть осуществлено.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены стандартными шрифтами, что обуславливает второстепенность графического фактора сходства.

Таким образом, фонетическое сходство определяет ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы.

В отношении однородности товаров Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в частности в отношении товаров 11 класса МКТУ, а именно: обогреватели помещений, приборы нагревательные. В перечне противопоставленного знака также указаны устройства для нагрева. Очевидно, что перечисленные товары совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности. Вывод экспертизы об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Вместе с тем правообладателем противопоставленного знака по свидетельству № 263753 было представлено письмо-согласие, в котором Егоров Александр Александрович являясь обладателем исключительного права, находящийся по адресу: ул.Артиллерийская, дом 6, кв.18, г.Саратов, 410010, заявляет о том, что не имеет возражений против регистрации заявленного обозначения по заявке № 2006716556/50 в отношении товаров 11 класса МКТУ, а именно: обогреватели помещений, приборы нагревательные.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраниющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.07.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.03.2008, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

Г

-

(511) 11- Обогреватели помещений, приборы нагревательные.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.