

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 21.11.2006, поданное ЗАО «Краснооктябрьский завод металлоизделий», Россия (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации словесного обозначения «Гранит» по заявке №2005700696/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию словесного обозначения «Гранит» была подана 19.01.2005 в отношении товаров 06 класса МКТУ, заявитель ЗАО «Краснооктябрьский завод металлоизделий», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение «Гранит», выполненное стандартным шрифтом в кириллице.

Федеральным институтом промышленной собственности 20.07.2006 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 06 класса МКТУ, в отношении другой части – запоры (за исключением электрических), запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров, в том числе запорно-пломбировочные устройства – отказано в регистрации в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение «Гранит» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ на имя другого лица знаком – комбинированный товарный знак со словесным элементом «Гранит» на имя ООО «Гранит», Россия (свидетельство № 263944 с приоритетом от 26.12.2002).

В Палату по патентным спорам 21.11.2006 поступило возражение на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения «Гранит» по заявке №2005700696/50, в котором выражено несогласие с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Заявленное обозначение «Гранит» согласно решению экспертизы от 20.07.2006 зарегистрировано в отношении части товаров 06 класса МКТУ – замки, замки висячие; замки для транспортных средств (металлические);
- В отношении другой части товаров 06 класса МКТУ заявленному обозначению экспертизой противопоставлен товарный знак со словесным элементом «ГРАНИТ КОТЛЫ» по свидетельству №263944, зарегистрированный на имя другого лица;
- Несмотря на то, что элемент «КОТЛЫ» является неохраняемым, его изобразительная часть подчеркивает назначение товаров, для маркировки которых используется противопоставленный товарный знак, а именно: отопительное оборудование;
- Правообладатель противопоставленного товарного знака производит отопительное оборудование, включая котлы, печи и комплектующие детали к ним, в частности задвижки (06 класс МКТУ), которые не однородны запорным устройствам в рассматриваемой заявке № 2005700696/50, поскольку последние предназначены для транспортных средств (железнодорожного и автомобильного транспорта);
- Запорно-пломбировочные устройства для контейнеров, судов и резервуаров оспариваемого обозначения имеют сложное конструктивное выполнение, что обусловлено требованиями повышенной надежности от несанкционированного вскрытия при транспортировке пломбируемых емкостей;
- Кроме того, потребителями запоров и запорно-пломбировочных устройств для контейнеров, судов и резервуаров являются транспортные предприятия и предприятия обслуживающие железные дороги, что также показывает неоднородность товаров сравниваемых обозначений.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 06 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена копия изображения запорно-пломбировочного устройства.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (19.01.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,твержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени 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 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.

По заявке №2005700696/50 испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «Гранит» на имя ЗАО «Краснооктябрьский завод металлоизделий», Россия в отношении товаров 06 класса МКТУ: замки, запоры (за исключением электрических); замки висячие; замки для транспортных средств (металлические); запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров, в том числе запорно-пломбировочные устройства.

Заявленное обозначение представляет собой слово «Гранит», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

При сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было выявлено, что противопоставленное комбинированное обозначение содержит в своем составе словесные элементы «ГРАНИТ» и «КОТЛЫ», при этом элемент «КОТЛЫ» является неохраняемым. Очевидное тождество значимого в сравниваемых обозначениях слова «Гранит» позволяет констатировать ассоциирование обозначений друг с другом в целом.

Заявленное обозначение предназначено для маркировки таких оспариваемых товаров как запоры (за исключением электрических), запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров, в том числе запорно-пломбировочные устройства, а противопоставленный товарный знак охраняется для задвижек.

В современном русском языке слово «задвижка» означает: 1) приспособление с подвижной планкой для запора чего-нибудь; 2) запорное устройство в различных механизмах (С.И.Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 2001, РАН, Институт русского языка им. В.В.Виноградова, стр. 203), а слово «запоры» – устройства, которыми запирают, замыкают (см. там же, с. 216).

На основании семантического значения слов «задвижки» и «запоры» экспертизой правомерно сделан вывод об однородности части товаров сравниваемых обо-

значений, а именно в отношении запоров (за исключением электрических), запоров для контейнеров, сосудов, резервуаров.

Относительно товаров 06 класса МКТУ - запорно-пломбировочных устройств следует отметить, что вид, конструкционное выполнение и название данных устройств указывает на иной принцип действия, а именно пломбирование, т.е. одноразовое применение.

Кроме того, на коллегии заявителем был уточнен перечень товаров 06 класса МКТУ как запорно-пломбировочные устройства для железнодорожных транспортных средств.

В связи с этим запорно-пломбировочные устройства нельзя признать однородными задвижкам противопоставленного товарного знака, словесная составляющая которого однозначно указывает на характер задвижек – они предназначены для котлов и используются неоднократно для закрывания котлов.

Очевидно, что каждый товар является специфическим и применяется в различных целях, что приводит к различному кругу потребителей, условиям реализации.

Таким образом, установленная неоднородность части товаров 06 класса МКТУ, обуславливают вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении запорно-пломбировочных устройств для железнодорожных транспортных средств.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 21.11.2006, изменить решение экспертизы от 20.07.2006 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)

06 замки, замки висячие; замки для транспортных средств (металлические); запорно-пломбировочные устройства для железнодорожных транспортных средств.