

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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 23.08.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Главобъект» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 741202 комбинированного знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 741202 «KORADO» с приоритетом от 27.10.1999 произведена на имя KORADO a.s. (République tchèque) (далее – правообладатель) в отношении части товаров 11 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Знак по международной регистрации № 741202 представляет собой комбинированное обозначение, включающее, в том числе, словесный элемент «KORADO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита с некоторой графической проработкой.

В возражении от 23.08.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 741202 знака «KORADO» ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 171357 и №171413, зарегистрированные в отношении

однородных товаров 11 класса МКТУ, имеющие более ранний приоритет (07.07.1998) по отношению к оспариваемого товарному знаку;

- все противопоставленные товарные знаки и оспариваемый являются комбинированными и состоят их словесного элемента «KORADO», выполненного буквами английского алфавита в оригинальной графической манере и помещенного перед ним изображения квадрата, разделенного на части вертикальной и горизонтальной линиями, что свидетельствует о тождестве сравниваемых товарных знаков;

- однородность товаров, в отношении которых действует оспариваемая международная регистрация №741202 с товарами противопоставленных знаков обусловлена тем, что все товары представляют собой климатическое оборудование и, как следствие, имеют одно назначение, а именно, создание климатического комфорта в помещении, в частности, его отопление;

- сбыт данной продукции происходит в одних отделах, секциях магазинов, предлагается к продаже специализированными фирмами, что влечет сходные условия реализации;

- услуги 42 класса МКТУ регистрации №741202 как раз и оказываются в области кондиционирования и вентиляции, напрямую связаны с товарами 11 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что они о их корреспондировании.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- сведения о конфликтных знаках, [1, 2, 3].

- распечатка из сети Интернет, [4].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны на территории РФ международной регистрации № 741202 знака полностью.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты подачи (27.10.1999) международной регистрации №741202 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 (1) – (3)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

Оспариваемый международный знак № 741202 [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части в виде квадрата и словесного элемента «KORADO», причем словесный элемент выполнен с некоторой графической проработкой.

Предоставление правовой охраны товарному знаку [3] оспаривается из-за наличия более ранних товарных знаков [1,2], зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, для однородных товаров 11 класса МКТУ и корреспондирующих им услуг 42 класса МКТУ.

Анализ показал, что оспариваемая международная регистрация [3] и противопоставленные товарные знаки [1,2] включают тождественный изобразительный элемент и тождественный словесный элемент «KORADO». Использование сине-белой цветовой гаммы в товарном знаке №171357 существенным образом не меняет одинакового общего зрительного впечатления от сравниваемых знаков.

Товары 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана старшим знакам [1,2] однородны товарам 11 класса МКТУ и корреспондируют услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана международной регистрации оспариваемого знака.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого международного знака [3] требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарными знаками [1,2], ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров, является правомерным.

Однако Палата по патентным спорам не может не учитывать следующие обстоятельства.

Противопоставленные в возражении товарные знаки [1,2] на дату рассмотрения настоящего возражения (19.12.2006г.) не могут быть учтены при анализе оспариваемого обозначения на соответствие его требованиям пункту 1

статьи 7 Закона, поскольку исключены из перечня обозначений, среди которых проводится поиск на тождество и сходство (пункт 14.4.2.1 Правил), на основании решений Палаты по патентным спорам (от 16.11.2006, от 21.11.2006), принятых по результатам рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием, согласно которым правовая охрана указанных знаков досрочно прекращена.

С учетом изложенных выше достоверных сведений нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 23.08.2006 и оставить в силе правовую охрану международной регистрации №741202 знака «KORADO».