

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 07.10.2009 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 939660, поданное компанией Titan Wood Limited, Великобритания (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 939660 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 09.08.2007 на имя заявителя в отношении товаров 19, 20 и 31 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 939660 является изобразительным и представляет собой сочетание трех одинаковых фигур черного цвета, напоминающих по форме бумеранги, образующих фигуру треугольной формы со скругленными углами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 08.07.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 939660 в отношении части товаров 19 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана в отношении указанных товаров на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 227333 с приоритетом от 05.12.2000 в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.10.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сославшись на следующее:

- сопоставляемые обозначения обладают рядом существенных отличий, полностью исключающих смешение данных обозначений на рынке;

- сопоставляемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление, которое достигается, прежде всего, за счет того, что в состав противопоставленного товарного знака входит дополнительный охраноспособный словесный элемент, несущий основную индивидуализирующую нагрузку, так как в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент;

- доктрина превалирования словесного элемента над изобразительным в комбинированном обозначении положена в основу многих решений по аналогичным делам, рассматриваемых в Палате по патентным спорам;

- изобразительный элемент противопоставленного товарного знака представляет собой сложную абстрактную геометрическую фигуру, состоящую из нескольких элементов, которая является трудно запоминаемой для потребителя;

- изобразительный элемент противопоставленного товарного знака композиционно связан со словесным элементом, что приводит к дополнительному ослаблению сходства сравниваемых знаков;

- таким образом, сопоставляемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, поэтому являются несходными;

- кроме того, заявитель ограничил свои притязания путем внесения изменений в перечень товаров 19 класса МКТУ до товара «wood» – древесина (древесина – это твердый волокнистый материал, скрытая корой основная часть стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников);

- таким образом, товары 19 класса МКТУ (древесина), для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 939660 не являются однородными товарам 19 класса МКТУ, приведенным в перечне свидетельства № 227333.

Заявителем к возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 04.04.2007 на 7 л.;

- копия решения Роспатента от 26.05.2009 на 11 л.;
- копия решения Роспатента от 20.01.2009 на 9 л.;
- копия уведомления ВОИС о внесении изменений в перечень товаров 19 класса МКТУ знака по международной регистрации № 939660.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 939660 в отношении скорректированного перечня товаров 19 класса МКТУ.

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

С учетом даты (09.08.2007) международной регистрации № 939660 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 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 № 322, 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 смешения с товарными знаками других лиц, в частности, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными

обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Знак по международной регистрации № 939660 является изобразительным и представляет собой сочетание трех одинаковых фигур черного цвета, напоминающих по форме бумеранги, образующих фигуру треугольной формы со скругленными углами.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 227333 с приоритетом от 05.12.2000 является комбинированным и состоит из словесного элемента «стромикс», выполненного жирным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента, расположенного над словесным и представляющим из себя сочетание трех одинаковых фигур, образующих треугольник со скругленными углами.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 939660 и изобразительного элемента противопоставленного товарного знака по свидетельству № 277333 показал, что они совпадают по большинству признаков

сходства изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил): внешней формы, характера изображений, сочетания цветов. Изобразительный элемент в обоих случаях выполнен сочетанием трех близких по форме фигур, образующих треугольник со скругленными углами. Указанное изображение является оригинальным и легко запоминается. Указанный изобразительный элемент в противопоставленном товарном знаке благодаря своему размеру и пространственному положению в знаке важен для осуществления знаком его индивидуализирующей функции.

С учетом изложенного, коллегией установлено, что сравниваемые знаки включают в себя сходный изобразительный элемент, чем обусловлено их сходство в целом, несмотря на незначительные различия и наличие словесного элемента в противопоставленном товарном знаке.

В отношении однородности товаров коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

После внесения заявителем изменений в перечень товаров 19 класса МКТУ охрана знака по международной регистрации № 939660 испрашивается в отношении товара 19 класса МКТУ «древесина» (перечень товаров 20 и 31 классов МКТУ оставлен без изменений).

Перечень товаров 19 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 227333, представляет собой:

«обмазки [строительные материалы] для гидроизоляции и защиты бетонных и каменных конструкций от атмосферного воздействия и воздействия агрессивных сред; покрытия для стен строительные неметаллические для их гидроизоляции и защиты от атмосферного воздействия и воздействия агрессивных сред; связующие вещества для ремонта бетонных дорожных покрытий; растворы строительные кладочные, облицовочные, штукатурные», то есть относится к категории «изоляционных покрытий», «строительных растворов».

Сравнение вышеуказанных товаров 19 класса МКТУ позволяет сделать вывод о том, что они различны по виду, способу производства, материалу, из которого

изготовлены, области применения и условиям сбыта, то есть не являются однородными.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам, установила, что знак по международной регистрации № 939660 является сходным с противопоставленным товарным знаком, однако возможность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте отсутствует в силу неоднородности товаров 19 класса МКТУ, и, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении указанных товаров на основании пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.10.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.07.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 939660.