

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 14.02.2008, поданное ЗАО «Уралтермосвар», г.Екатеринбург (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006707188/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006707188/50 с приоритетом от 24.03.2006 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «УРАЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно решению экспертизы от 26.11.2007, заявленному обозначению было отказано в регистрации по мотивам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Указанный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «УРАЛ» по свидетельству №207503 [1], «URAL» по

свидетельству №207502 [2], «URAL» по свидетельству № 220398 [3], имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя иного лица для однородных товаров 07 и 09 классов МКТУ.

В возражении от 14.02.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

—товары 07 и 09 классов МКТУ противопоставленных знаков [1],[2],[3] не являются однородными товарам 07 и 09 классов МКТУ заявленного обозначения «УРАЛ»;

— товары 07 и 09 класса МКТУ, перечисленные в противопоставленных товарных знаках [1],[2],[3] не выполняют таких же функций, как товары заявленного обозначения и не являются взаимозаменяемыми для них.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в заявке.

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

С учетом даты (24.03.2006) приоритета заявки №2006707188/50 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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) 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 смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

Заявленное словесное обозначение «УРАЛ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №207502 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное в латинице в оригинальной графической манере.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 207503 [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное в кириллице в оригинальной графической манере.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №220398 [3] представляет собой словесное обозначение выполненное в латинице в оригинальной графической манере с изобразительным элементом.

Анализ сходства заявленного обозначения «УРАЛ» и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] проведенный в соответствии с признаками, изложенными в пункте (14.4.2) Правил, показал следующее.

Основная индивидуализирующая нагрузка в знаках падает на словесный элемент УРАЛ/URAL.

Фонетическое и семантическое тождество основных словесных элементов знаков обуславливает их ассоциирование в целом. Отличия в графическом исполнении носят вторичный характер, не влияющий на вывод о сходстве знаков.

Указанное заявителем не оспаривается.

Анализ перечней товаров 07 и 09 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ, указанные в перечнях заявки №2006707188/50 и противопоставленных товарных знаков, следует признать однородными, поскольку они соотносятся между собой как категории род-вид. «Агрегаты сварочные электрические» подпадают под общее понятие «станки». Что касается товаров 09 класса МКТУ,

указанных в заявке, а именно: «аппараты для электро-дуговой сварки; аппараты для электросварки; ограничители электрические», то они не являются однородными товарами 09 класса МКТУ противопоставленных регистраций «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; акустические устройства связи; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины; огнетушители», так как они представляют собой различные виды продукции, имеют разный круг потребителей, сферу сбыта товаров.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.02.2008, отменить решение экспертизы от 26.11.2007 и зарегистрировать товарный знак «УРАЛ» по заявке №2006707188/50 для следующего перечня товаров:

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

Г (511) Г

- 09 аппараты для электро - дуговой сварки; аппараты для электросварки;
ограничители электрические.

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