

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.11.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005723734/50, поданное Компанией «Актив Тулз Интернэшнл (ХК) Лтд.», Гонконг (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2005723734/50 с приоритетом от 20.09.2005 было заявлено словесное обозначение «AIRMAN», выполненное стандартным шрифтом черного цвета с использованием латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 8, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.05.2007 принято решение об отказе в регистрации товарного знака для всех заявленных товаров.

Решение было принято на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон), так как заявленное обозначение тождественно товарному знаку «AIRMAN» по свидетельству №275339 (приоритет от 28.11.2003), зарегистрированному на имя другого лица в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 08 и 12 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.11.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к тому, что заявителем от правообладателя знака по свидетельству №275339 было

получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения экспертизы и регистрации обозначения по заявке №2005723734/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.09.2005) поступления заявки №2005723734/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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. Регистрация таких обозначений допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ, 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 на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «AIRMAN» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак также представляет собой слово «AIRMAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2005723734/50 и противопоставленного товарного знака «AIRMAN» показал, что они фонетически, графически и семантически тождественны.

Анализ перечней товаров 8 класса МКТУ «ручные инструменты, а именно, воздушные насосы с механическим приводом, включая предназначенные для накачивания надувных матрацев, мячей и оборудования для купания», товаров 12 класса МКТУ «принадлежности для транспортных средств, в особенности портативные насосы», указанных в заявке №2005723734/50 и товаров 7 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 275339 «промышленные машины, машинное оборудование, агрегаты/устройства рекуперации тепла, установки и агрегаты/устройства для генерирования энергии из природных источников, пневматические и/или гидравлические машины и станки, части и принадлежности для машин, машинного оборудования и станков, части и детали машин (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); **компрессоры воздушные, компрессоры воздушные роторные, компрессоры воздушные винтовые**, барабаны/катушки для шлангов,

агрегаты сварочные электрические, машины строительные, камнедробилки или бетоноломы, машины для ремонта дорог, мостовых и/или машины для строительства дорог, мостовых, в том числе катки дорожные и машины для измельчения, машины трамбующие, экскаваторы и принадлежности к ним, генераторы электрического тока, **насосы, в том числе насосы воздушные**, насосы вакуумные, насосы водяные, насосы винтовые и насосы гидравлические, двигатели паровые, двигатели, моторы пневматические, в том числе моторы пневматические винтового типа, машины и устройства, сушилки воздушные и аппараты для сушки воздуха, машины для изготовления снега» показал, что указанные товары являются однородными.

Данный вывод основан на том, что они относятся к одному виду товаров, имеют одни и те же назначение, круг потребителей, и условия сбыта.

Изложенный на заседании коллегии довод заявителя о том, что товары, указанные в перечне свидетельства на товарный знак №275339, предназначены для промышленного применения, и потому не однородны товарам, указанным в перечне заявки №2005723734/50, не может быть принят коллегией, поскольку перечень свидетельства на товарный знак содержит общие определения («насосы, в том числе насосы воздушные») без указания на конкретную область применения.

Учитывая то, что степень однородности тесно связана со степенью сходства обозначений, при тождественных, как в рассматриваемом случае, обозначениях диапазон товаров, которые будут признаваться однородными, будет шире. Учитывая сходные вид и предназначение товаров, при их продаже они могут размещаться рядом, что при тождественности обозначений будет приводить к смешению товаров разных производителей.

Таким образом, в связи с тождественностью обозначений, письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 275339 не может быть принято, и заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 30.05.2007, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 30.05.2007.