

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 17.09.2010. Данное возражение подано компанией «Elematic Group Oy», Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «АСОТЕС» по международной регистрации № 973864, при этом установлено следующее.

Знак «АСОТЕС» был зарегистрирован Международным бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС) 02.06.2008 за № 973864 в отношении товаров и услуг 07, 19 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя «Elematic Group Oy», Airolantie 2 FI-37800 Toijala FI. В знак были внесены изменения – владельцем знака в настоящий момент является Elematic Group Oy, P.O. Box 33 FI-37801 Toijala FI.

Знак по международной регистрации № 973864 является комбинированным и содержит словесный элемент «АСОТЕС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой квадрат, внутри которого от нижней грани выполнена косая полоса.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.03.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «АСОТЕС» по международной регистрации № 973864 для всех заявленных товаров и услуг 07, 19 и 37 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что знак по международной регистрации № 973864 в отношении всех товаров и услуг сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 189588, ранее зарегистрированным на имя Elematic Group Oy,

Р.О. Вох 33 FI-37801 Toijala FI, в отношении однородных товаров 07 и 19 классов МКТУ, приоритет 25.02.1998 [1].

В Палату по патентным спорам 17.09.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 973864, доводы которого сводятся к тому, что оба знака принадлежат одному и тому же лицу. Разночтения в адресе компании обусловлены двумя действующими адресами, при этом в настоящий момент несоответствие устранено.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 973864 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.06.2008) международной регистрации № 973864 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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. При этом принимаются 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 № 973864 является комбинированным и содержит словесный элемент «АСОТЕС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой квадрат, внутри которого от нижней грани выполнена косая полоса. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 19 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «АСОТЕС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой квадрат, внутри которого от нижней грани выполнена косая полоса. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знаков показал, что они являются тождественными, а товары 07 и 19 классов МКТУ, приведенные в перечнях - идентичны, а услуги 37 класса МКТУ корреспондируют к данным товарам. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и базе данных МБ ВОИС правообладатель противопоставленного товарного знака [1] и владелец

международной регистрации № 973864 – одно и то же лицо – Elematic Group Oy, P.O. Box 33 FI-37801 Toijala FI.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации № 973864 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров и услуг отсутствуют.

Вместе с тем коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что действующим законодательством не предусмотрено предоставление двух и более прав на тождественные товарные знаки на имя одного лица. Указанное само по себе нивелирует понятие «исключительный» и тем самым вступает в противоречие с положениями, предусмотренными пунктом 1 статьи 1477 Кодекса, касающимися удостоверения исключительного права на товарный знак.

В этой связи в отношении товаров 07 класса МКТУ: «Machines destinees a la fabrication d'elements en beton, murs et panneaux en beton», знака по международной регистрации № 973864, которые идентичны товарам 07 класса МКТУ: «производственные установки для изготовления бетонных конструкций, панелей и стен», противопоставленного товарного знака [1] регистрация не может быть произведена.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.09.2010, отменить решение Роспатента от 09.03.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 973864 в отношении товаров 07 класса МКТУ: «parties et garnitures des produits precites pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe», товаров и услуг 19 и 37 классов МКТУ.