

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 17.07.2009, поданное от имени Закрытого акционерного общества «Аксиома № 1», г. Миасс, Челябинская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 16.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007700680/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007700680/50 с приоритетом от 15.01.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ «автомобильные детали и принадлежности для автомобилей».

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Заявлением от 08.05.2008 заявителем внесены изменения в заявленное обозначение. Таким образом, на регистрацию товарного знака заявляется комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, представляющего собой стилизованную русскую букву «Б» черного цвета, выполненную на фоне квадрата оранжевого цвета, заключенного в черную рамку. Справа от изобразительного элемента расположено слово «БАЗАЛЬТ», заключенное в кавычки. Все заявленное обозначение заключено в прямоугольную рамку черного цвета.

Роспатентом принято решение от 16.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007700680/50 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству № 176080 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.04.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по состоянию на день вынесения решения Роспатента от 16.04.2009 в противопоставленный товарный знак по свидетельству № 176080 не были внесены изменения, касающиеся юридического адреса правообладателя;

- заявитель по настоящей заявке и правообладатель противопоставленного в решении Роспатента товарного знака по свидетельству № 176080 – это одно и то же юридическое лицо;

- заявитель направил в Роспатент заявление о внесении изменений в свидетельство № 176080, а именно: изменение юридического адреса правообладателя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 16.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007700680/50 на 4 л. [1];

- копия запроса экспертизы заявленного обозначения на 3 л. [2];

- копия заявления ЗАО «Аксиома № 1» о внесении изменений в свидетельство № 176080 на 1 л. [3];

- копия ответа на запрос экспертизы заявленного обозначения на 1 л. [4];

- копия уведомления палаты по патентным спорам от 06.07.2009 о непринятии возражения от 15.06.2009 к рассмотрению на 2 л. [5].

Корреспонденцией от 07.09.2009, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2009, заявитель уведомил о том, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) были внесены изменения, касающиеся правообладателя товарного знака по свидетельству № 176080, в подтверждение чего им представлены копии следующих материалов:

- уведомление о внесении изменений в Госреестр от 13.08.2009 на 1 л. [6];
- приложение к свидетельству на товарный знак № 176080 на 1 л. [7].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.01.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, представляющего собой сочетание двух симметрично расположенных фигур, соединенных широкой полосой. Указанный элемент выполнен черным цветом на фоне оранжевого квадрата, обрамленного черной линией. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «БАЗАЛЬТ», помещенный в кавычки и

заклученный в рамку черного цвета. Слово «БАЗАЛЬТ» выполнено оригинальным наклонным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 176080 представляет собой изобразительное обозначение, представляющее собой сочетание двух симметрично расположенных фигур, соединенных широкой полосой. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 176080 предоставлена в отношении товаров 12, 19 и услуг 37, 39 и 42 классов МКТУ.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знакам установлено, что они являются сходными, так как заявленное обозначение содержит изобразительный элемент, тождественный товарному знаку по свидетельству № 176080.

Что касается однородности товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2007700680/50, то они соотносятся как род/вид с товарами 12 класса МКТУ, приведенными в перечне свидетельства № 176080, так как имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей, кроме того, они изготавливаются из одних и тех же материалов.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 176080 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ, что справедливо указано в решении Роспатента от 16.04.2009.

Вместе с тем заявителем в возражении указано на дополнительные обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения.

Заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 176080 является одно и то же юридическое лицо. На момент вынесения решения Роспатента от 16.04.2009 имели место несоответствия в адресах заявителя по заявке № 2007700680/50 и правообладателя товарного знака по свидетельству № 176080. Однако указанные несоответствия были устранены и соответствующая запись внесена в Госреестр 06.08.2009, что подтверждено материалами [4] и [5], а также сведениями из Госреестра.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007700680/50 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.07.2009, отменить решение Роспатента от 16.04.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007700680/50 в отношении следующего перечня товаров:

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

(591) *Указание цвета или цветового сочетания:*

черный, оранжевый

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

12 – автомобильные детали и принадлежности для автомобилей.

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