

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 №3520, рассмотрела возражение от 27.10.2005, поданное ЗАО «Новосибирскпродмаш», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004711714/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004711714/50 с приоритетом от 27.05.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слова «ПЕГАС», выполненного заглавными буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения мифического коня с крыльями в движении.

Экспертизой 22.07.2005 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- комбинированными знаками со словесным элементом «PEGASO» по международным регистрациям №497681 [1], №497680 [2] с приоритетом от

20.11.1985, зарегистрированными в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя EMPRESA NACIONAL DE AUTOCAMIONES, S.A. 402, avenida de Aragon, MADRID (ES) E-28022 national of ES;

- комбинированным знаком со словесным элементом «PEGASO» по международной регистрации №493851 [3] с приоритетом от 21.05.1985, зарегистрированным в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя IVECO PEGASO, S.A. 402, avenida de Aragon, MADRID (ES) E-28022 national of ES.

Сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «ПЕГАС» и «PEGASO».

В возражении от 27.10.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2], [3] отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2004711714/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Также следует отметить, что до даты заседания коллегии, назначенной на 28.11.2006, в дополнение к возражению заявителем были представлены дополнительные материалы, касающиеся правового статуса противопоставленных знаков [1], [2], [3]. Международные регистрации №497680 и №497681 прекратили свое действие на основании уведомления МБ ВОИС от 09.06.2006 №REN2/2006/22. Правовая охрана международной регистрации №493851 была прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 04.10.2006.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.05.2004) поступления заявки №2004711714/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесный элемент «ПЕГАС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенный над ним изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мифического коня с крыльями. Обозначение исполнено в черно-белом цветовом сочетании.

Основным «сильным» элементом в обозначении является словесный элемент «ПЕГАС», т.к. он несет в себе основную различительную способность, легче запоминается, и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 07 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний

приоритет знаков по международным регистрациям [1], [2], [3], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям [1], [2] являются комбинированными и представляют собой словесно-графическую композицию в виде прямоугольника, включающего в себя изобразительные и словесные элементы. Так в международной регистрации [1] в левой части прямоугольника расположен круг, в который заключено стилизованное изображение коня, а в правой части помещены две косые полосы. В центральной части прямоугольника расположен словесный элемент «PEGASO», выполненный простым шрифтом буквами латинского алфавита. В международной регистрации [2] две косые полосы контрастных цветов расположены слева, а изображение стилизованного коня - в круге справа. Следует отметить, что в данном знаке кроме словесного элемента «PEGASO», выполненного простым шрифтом буквами латинского алфавита, присутствует словесный элемент «Enasa», который также выполнен простым шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы знака «Enasa» и «PEGASO» расположены в левой и правой части прямоугольника соответственно.

Противопоставленный знак по международной регистрации [3] является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию в виде черного квадрата, включающего в себя стилизованное изображение коня в круге белого цвета, под которым написано слово «PEGASO», простым шрифтом буквами латинского алфавита также белого цвета.

В указанных знаках основная индивидуализирующая нагрузка падает на словесный элемент «PEGASO», определяющий общее восприятие знака.

При сравнительном анализе заявленного обозначения со словесным элементом «ПЕГАС» и основных словесных элементов «PEGASO» противопоставленных знаков, установлено следующее.

Слово «ПЕГАС» заявленного обозначения и словесные элементы «PEGASO» имеют одинаковое семантическое значение. В переводе с испанского языка «pegaso» означает «Пегас» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). «Пегас» - в греческой мифологии крылатый конь, родившийся из туловища убитой Персеем горгоны Медузы (см.

«Большой энциклопедический словарь», М.: научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1996).

Кроме того, у словесного элемента «ПЕГАС» заявленного обозначения и словесного элемента «PEGASO» противопоставленных знаков практически совпадает состав звуков. Словесный элемент «PEGASO» отличается от слова «ПЕГАС» только одной конечной буквой «О». Фактически, сходство данных обозначений заключается в фонетическом вхождении одного обозначения в другое.

Второстепенность графического фактора сходства обуславливает правомерность вывода об ассоциировании обозначений друг с другом в целом.

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «машины и станки» заявленного обозначения идентичны товарам «machines et machines-outils» (машины и станки), указанным в перечне 07 класса МКТУ противопоставленных знаков [1], [2], [3]. Кроме того, товары 07 класса МКТУ «машины для мойки и очистки, разливочные и укупорочные машины» заявленного обозначения являются видовыми понятиями товара 07 класса МКТУ «machines» (машины) противопоставленных знаков [1], [2], [3].

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится информация о правовом статусе указанных противопоставлений [1], [2], [3], а именно то, что международные регистрации №497680 и №497681 прекратили свое действие на основании уведомления МБ ВОИС от 09.06.2006 №REN2/2006/22, а правовая охрана международной регистрации №493851 была прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 04.10.2006.

Таким образом, основания для противопоставлений по международным регистрациям [1], [2], [3], в качестве основания несоответствия заявленного

комбинированного обозначения со словесным элементом «ПЕГАС» по заявке №2004711714/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.10.2005, отменить решение экспертизы от 22.07.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511) 07 – машины и станки, в том числе: аппараты для подачи пива под давлением, машины для герметизации бутылок, машины и устройства для мойки, машины для мойки бутылок, машины для наполнения бутылок, машины для укупорки крышками бутылок, машины для укупорки пробками бутылок, насосы для подачи пива; разливочные машины; упаковочные и этикетировочные машины