

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 21.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387633, поданное Закрытым акционерным обществом «Аксиома № 1», Челябинская область, (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2007737799/50 с приоритетом от 03.13.2007 зарегистрирован 24.08.2009 за № 387633 на имя Закрытого акционерного общества «Кедр», 456320, Челябинская обл., г. Миасс, Объездная дорога, д. 6/3 (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 класса МКТУ транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак представляет собой слово «БАЗАЛЬТ», выполненное в кириллице, в обычном шрифтовом исполнении.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.11.2009 изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 387633 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицом, подавшим возражение, были поданы заявки на государственную регистрацию товарного знака №№ 2007728013, 2007700680 с более ранним приоритетом (от 10.09.2007 и 15.01.2007 соответственно) в отношении товаров 12

класса МКТУ, однородных товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- заявленные обозначения по заявкам №№ 2007728013, 2007700680 сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и на основании пункта 1 статьи 7 Закона препятствовали государственной регистрации товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак № 387633 на 1 л. [1];
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО «Аксиома № 1» от 11.08.2006 на 1 л. [2];
- копия выписки из ЕГРЮЛ № 2649 о 28.09.2009 на 2 л. [3];
- копия свидетельства на товарный знак № 176080 и приложения к нему на 4 л [4];
- копия заявки № 2007700680 на 3 л. [5];
- копия заявки № 2007728013 на 3 л. [6];
- копии обращений хозяйствующих субъектов к лицу, подавшему возражение, о претензиях правообладателя о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак на 8 л. [7];
- решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области от 12.04.2010 № 3080/08 по делу № 10-2009 о признании нарушения ЗАО «Кедр» антимонопольного законодательства на 4 л. [8].

На основании изложенного в возражении изложена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 387633 недействительной полностью.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и дате заседания коллегии, назначенной на 21.05.2010, в уведомлении от 29.04.2010, но отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом приоритета (03.12.2007) заявки № 2007737799/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет Закон 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 пунктом 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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил), а также согласно пункту 14.4.2.4 Правил исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в

составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БАЗАЛЬТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2007700680/50 (зарегистрировано 17.05.2010г. в качестве товарного знака по свидетельству № 408730) представляет собой комбинированное обозначение, содержащее в левой части стилизованное изображение буквы «Б», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 176080, и словесные элементы «гидравлические цилиндры» и «БАЗАЛЬТ», выполненные в два ряда над горизонтальной чертой [1].

Противопоставленное обозначение по заявке № 2007728013 (зарегистрировано 20.05.2010 в качестве товарного знака по свидетельству № 409008) представляет собой комбинированное обозначение, содержащее в левой части стилизованное изображение буквы «Б», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 176080, и словесные элементы «торговая марка» и «БАЗАЛЬТ», выполненные в два ряда над горизонтальной чертой [2].

Основным доминирующим элементом противопоставленных обозначений [1, 2] является словесный элемент «БАЗАЛЬТ», так как он имеет достаточно крупные размеры, по сравнению с другими словесными элементами, на нем акцентируется внимание потребителя и именно он легче запоминается. Следует отметить, что словесные элементы «торговая марка» и «гидравлические цилиндры» не обладают различительной способностью.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об их сходстве.

Звуковое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1, 2] выявлено на основании вхождения оспариваемого товарного знака «БАЗАЛЬТ» в рассматриваемые обозначения [1, 2] в качестве основного доминирующего элемента, что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным п. 14.4.2.2 (а) Правил.

Совпадение смыслового значения сравниваемых словесных элементов позволяет признать наличие смыслового тождества.

По графическому фактору сравниваемые словесные элементы также являются сходными, так как выполнены буквами одинакового алфавита (русского), одинаковым шрифтом (стандартным), в одинаковой цветовой гамме (черно-белой).

Указанные обстоятельства обуславливают вывод об их сходстве в целом, позволяющем потребителю воспринимать их как принадлежащие одному правообладателю, несмотря на их несущественные отличия.

Анализ перечней товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован/заявлены сопоставляемые товарные знаки, показал их однородность по виду (механические транспортные средства и их части), назначению (обеспечение передвижения), условиям реализации и кругу потребителей, что правообладателем не оспаривается. Согласно сложившейся практике экспертизы, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, осуществляют свою деятельность по производству и реализации автомобильных деталей и иных комплектующих для транспортных средств, опасность смешения товаров, маркированных обозначениями, сходными в степени близкой к тождеству, очень высока. Представленные лицом, подавшим возражение, документы [7] в полной мере подтверждают изложенное.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товары «аксессуары тормозные; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств», указанные в перечнях регистраций товарных знаков [1, 2], являются однородными товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку предназначены для последних и неразрывно с ними связаны.

Вывод палаты по патентным спорам совпадает с мнением Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, изложенным в решении от 12.04.2010 № 3080/08 по делу № 10-2009 о признании нарушения ЗАО «Кедр» антимонопольного законодательства [8]. В указанном решении отмечается, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован по 12 классу МКТУ – транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, включающему, в том числе гидравлические системы, сцепления для наземных транспортных средств, тормоза, колодки, башмаки тормозные для транспортных средств. На основании изложенного в решении сделан вывод, что

ЗАО «Кедр» приобрело исключительное право на товарный знак по классам, отражающим деятельность, связанную с производством и реализацией комплектующих для транспортных средств, в том числе автомобильных деталей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №387633 и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что, как правомерно указано в возражении, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 13.11.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387633 недействительным полностью.