

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, 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, рассмотрела возражение от 18.07.2008, поданное ООО «ИМПЕРИАЛ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» по свидетельству №263577, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» по заявке № 2002731566/50 с приоритетом от 16.12.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.02.2004 за №263577 для услуг 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Фирма «ГЕЛЛАС», Россия (далее – правообладатель). На основании решения Палаты по патентным спорам от 22.05.2008 действие регистрации было прекращено частично, правовая охрана товарного знака оставлена в силе в отношении услуг: «35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); 37 класса МКТУ - установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; 40 класса МКТУ - работы монтажно-сборочные (для третьих лиц)». Срок действия регистрации – до 16.12.2012.

Оспариваемый товарный знак «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» является словесным и выполнен в две строчки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 18.07.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №263577, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен товарному знаку «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» по свидетельству № 251603 с приоритетом 04.10.2002, зарегистрированному на имя ООО «ИМПЕРИАЛ» в отношении товаров и услуг, в том числе 11 и 37 классов МКТУ;

- товары 11 класса противопоставляемого товарного знака содержат позицию: устройства для охлаждения, к которым относятся устройства для кондиционирования воздуха;

- предприятия, производящие какие-либо сложные промышленные товары, часто производят установку этих товаров «под ключ», необходимые монтажно-сборочные работы;

- товары 11 класса МКТУ противопоставляемого знака и услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку имеют одно назначение – обеспечение кондиционирования воздуха, одинаковые условия сбыта и круг потребителей;

- по той же причине следует признать однородными указанные в противопоставляемом знаке товары 07, 08, 09 и 11 классов МКТУ и услуги 35 и 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 263577 недействительной полностью.

От правообладателя 25.08.2008 поступила доверенность на представление его интересов, однако отзыв по мотивам возражения не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.12.2002) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №263577 включает вышеуказанный Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» является словесным и содержит два слова, расположенные в две строки. Слова выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении услуг 35, 37 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» по свидетельству

№ 251603 является словесным и выполнен в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они являются фонетически и семантически тождественными, что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Оспариваемый товарный знак действует в отношении услуг:

35 класс МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям);

37 класс МКТУ - установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха;

40 класс МКТУ - работы монтажно-сборочные (для третьих лиц).

Товарный знак по свидетельству № 251603 противопоставлен в отношении товаров 11 класса МКТУ: «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические».

Анализ однородности услуг 35, 37 и 40 классов МКТУ в оспариваемом знаке и товаров 11 класса МКТУ в противопоставленном товарном знаке показал следующее.

Производство товаров 11 класса МКТУ, в том числе и кондиционеров, неразрывно связано с рядом услуг, в частности, по их сборке и установке, ремонту и обслуживанию, которые содержатся в перечне оспариваемого товарного знака. Кроме того, что данные товары и услуги могут иметь общие коммерческие каналы, через которые они реализуются на рынке. Маркировка близких товаров и услуг знаками, принадлежащими разным производителям и являющимися практически тождественными, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу. Указанное обуславливает вывод том, что сравниваемые товары 11 класса МКТУ и услуги 37 и 40 классов МКТУ могут быть признаны корреспондирующими.

Следует принять во внимание, что правообладатель товарного знака по свидетельству № 251603, зарегистрировав его в отношении товаров, в том числе 11 класса МКТУ, предполагал их производство, а также дальнейшее продвижение произведенных товаров и введение их в гражданский оборот посредством дальнейшей реализации через торговую сеть. В этой связи следует признать производство товаров 11 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ взаимосвязанными.

Таким образом, установленное фонетическое и семантическое тождество оспариваемого и противопоставленного товарных знаков «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА» и однородность товаров и услуг 11, 35, 37 и 40 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35, 37 и 40 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.07.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №263577 недействительным полностью.