

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 23.06.2009, поданное COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Societe en Commandite par Actions (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.03.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936339, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №936339, произведенной Международным Бюро ВОИС 20.07.2007 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №936339 представляет собой словесное обозначение «LATITUDE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 24.03.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №936339 для всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №936339 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «LATITUDE» по международной регистрации №936339 сходен до степени смешения со знаком

«LATITUDE» по международной регистрации №680741, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товарные знаки заявителя и владельца противопоставленной международной регистрации не могут быть смешаны потребителями в связи с тем, что потребители хорошо знакомы со спецификой товаров обеих фирм, а так же с различными условиями их производства, реализации и применения;
- владелец противопоставленной международной регистрации является производителем транспортных средств, и не производит такие товары как шины, протекторы, гусеничные шины-треки;
- производство шин и треков является специализированной сферой, производством шинной продукции занимаются предприятия, относящиеся к химической промышленности;
- производители транспортных средств не производят шины, а получают их от специализированных предприятий;
- заявитель представляет письмо-согласие от владельца противопоставленной международной регистрации и соглашение между ними о сосуществовании знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936339.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.10.2009, заявителем было ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что между заявителем и владельцем противопоставленного знака ведутся переговоры о сокращении перечня товаров противопоставленной международной регистрации, которое было удовлетворено.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.05.2010, заявитель, уведомленный должным образом, не присутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты международной регистрации (20.07.2007) знака №936339 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 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.

Знак по международной регистрации №936339, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «LATITUDE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ – «Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for retreading tires; tracks for track vehicles» (Пневматические шины и камеры для транспортных средств колес; ступени для восстановления протектора шин; треков для рельсовых транспортных средств).

Противопоставленный знак по международной регистрации №680741 представляет собой словесное обозначение «LATITUDE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №680741 с приоритетом от 25.09.1997 предоставлена на имя RENAULT s.a.s. societe par actions simplifiee BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) F-92100, в отношении товаров 12 класса МКТУ – «Motor vehicles, motor cars for transport on land, towed land vehicles, spare and replacement parts not included in other classes for such vehicles and cars» (Автомобили, автомобили для перевозки по земле, буксируемые наземные транспортные средства, части и запчасти, не включенные в другие классы для таких транспортных средств и легковых автомобилей).

Анализ сходства показал, что обозначения тождественны по семантическому, фонетическому и графическому критериям.

Анализ однородности товаров показал, что товары 12 класса МКТУ, заявленные по международной регистрации, и товары 12 класса МКТУ

противопоставленной международной регистрации являются однородными, ввиду того, что шины, камеры, треки являются частью транспортных средств, то есть соотносятся с формулировкой товаров 12 класса противопоставленной международной регистрации - части и запasti, не включенные в другие классы. Довод заявителя о том, что производство шин является специфичным, и не осуществляется производителем транспортных средств, в связи с чем товары, маркированные сравниваемыми знаками, не могут быть смешаны потребителем, не находит своего подтверждения, поскольку, учитывая высокую степень сходства знаков, могут быть восприняты потребителем как товар одного производителя.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что сравниваемые товары 12 класса МКТУ соотносятся друг к другу как род-вид, имеют общее назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Анализируя письмо-согласие от владельца противопоставленной международной регистрации и соглашение о сосуществовании знаков, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что данные документы не могут послужить основанием для предоставления правовой охраны ввиду следующего.

Действительно, пункт 1 статьи 7 Закона содержит норму, согласно которой регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя противопоставленного знака. Однако, данная норма не распространяется в отношении тождественных товарных знаков.

Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936339 даже с учетом согласия правообладателя противопоставленного знака, и не находит оснований для отмены решения Роспатента от 24.03.2009.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.06.2009, оставить в силе решение Роспатента от 24.03.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936339