

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, 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 (далее Правила), рассмотрела возражение от 10.10.2008, поданное компанией ООО «Проектно-Строительное Предприятие «Перспектива» (далее – заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006715855/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006715855/50 с приоритетом от 13.06.2006 является ООО «Проектно-Строительное Предприятие «Перспектива».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕРСПЕКТИВА PERSPEKTIVA» выполненное буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 24.07.2008 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ, а именно: изделия из камня, бетона или мрамора художественные; мозаики строительные; трубы жесткие; трубы керамические». Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части заявленных товаров 19 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

В заключении экспертизы указывается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации «PERSPECTIVE», ранее зарегистрированным под № 780433А на имя Flooring Industries Limited с приоритетом от 24.12.2001 в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 10.10.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- Заявитель не согласен с заключением экспертизы в части установления однородности заявленных товаров 19 класса МКТУ и товаров противопоставленного товарного знака 19 класса МКТУ. Заявитель считает, что принадлежность товаров к одному классу не означает их однородность [1];

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительное Предприятие «Перспектива» специализируется на производстве пластиковых окон, поэтому для заявителя возможно ограничение заявленных товаров 19 класса МКТУ: «окна пластиковые» [2];

- Противопоставленная международная регистрация №780433А содержит в своем перечне товары 19 класса МКТУ, относящиеся к настилам. Наименования компании правообладателя знака по международной регистрации «Flooring Industries» переводится с английского языка на русский язык как «Индустрия Настилов». Термин НАСТИЛ не применяется в производстве окон [3];

- Противопоставленный знак по международной регистрации выполнен в латинице, имеет правильное написание и переводится на русский как «перспектива». Заявленное обозначение выполнено на двух языках, на русском и в транслитерации в латинице, без учета семантики [4];

- Противопоставленная международная регистрация является комбинированным знаком, а заявленное обозначение - словесным [5];

- Учитывая, что противопоставленные товары предназначены для длительного пользования и являются достаточно дорогими, потребители, приобретая подобные товары, бывают особенно внимательны к указанию производителя и возможность смешения практически исключается [6];

- Доводы экспертизы о том, что все вышеперечисленные товары продаются на одном строительном рынке и устанавливаются на одной строительной площадке, являются второстепенными. В настоящее время на одном и том же рынке может продаваться все, что угодно, а на одной строительной площадке повсеместно устанавливается продукция различных производителей. [7].

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об изменении решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и ходатайствовал о включении в перечень решения о регистрации товарного знака по заявке № 2006715855/50 товара: «окна пластиковые».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.06.2006) подачи заявки № 2006715855/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным, выполнено в две строки буквами русского и латинского алфавитов. Верхняя строка состоит из словесного элемента «перспектива», а нижняя из транслитерации данного элемента буквами английского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 780433А является комбинированным обозначением со словесным элементом «PERSPECTIVE», выполненным буквами латинского алфавита, расположенным в нижней части черного прямоугольника, в верхней части прямоугольника

расположена изогнутая линия. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Сравнительный анализ противопоставленных обозначений показал следующее.

Противопоставленное обозначение является комбинированным. Однако основную индивидуализирующую нагрузку в нем несет словесный элемент «PERSPECTIVE», который является «сильным» элементом. Поскольку обозначения имеют в своем составе слова «perspective», «перспектива» / «perspektiva», имеющие сходное фонетическое воспроизведение за счет расположения близких звуко сочетаний по отношению друг к другу, они являются сходными по звуковому фактору сходства.

Кроме того, одинаковая смысловая нагрузка «сильных» словесных элементов, на которые падает логическое ударение, усиливает сходство обозначений.

Наличие графического элемента в противопоставленном знаке не приводит к иному восприятию словесных элементов, что позволяет признать его несущественным.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

В возражении заявитель просит предоставить правовую охрану знаку также и в отношении товаров «пластиковые окна», которые не являются однородными товарам противопоставленного знака. Правовая охрана заявленного обозначения была скорректирована заявителем, а именно ограничением товаров 19 класса МКТУ: «окна пластиковые».

С учетом того, что товары 19 класса МКТУ противопоставленной регистрации, относятся к напольным покрытиям и стенным панелям, они не являются однородными заявленным товарам 19 класса МКТУ «окна пластиковые», поскольку относятся к иному виду товаров, различаются по материалу, из которого они изготовлены, и имеют различное назначение. Ввиду того, что сопоставляемые товары относятся к товарам производственно-технического назначения и предна-

значены для длительного пользования потребитель бывает особенно внимателен по отношению к изготовителю продукции в соответствующей области.

Коллегия Палаты по патентным спорам также учитывала, что владелец противопоставленного знака профилируется на напольных покрытиях. Это отражено в наименовании его компании «Напольная Индустрия», а заявитель производит пластиковые окна.

Принимая во внимание изложенное, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет сделать вывод о том, что сопоставляемые товары имеют разное назначение и отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, коллегия Палата по патентным спорам согласна с доводами возражения и не имеет оснований признать противопоставленные товары 19 класса МКТУ однородными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.10.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.07. 2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке № 2006715855/50 для следующих товаров:**

Форма № 81.1

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

Г  
(511)

**19** – изделия из камня, бетона или мрамора художественные; мозаики строительные; трубы жесткие<sup>4</sup> трубы керамические; окна пластиковые.

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