

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 15.07.2005, поданное ЗАО «КУПАВА-СЕРВИС», Москва (далее - лицо, подавшее возражение) против регистрации №243643 товарного знака «КУПАВА», при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001739624/50 с приоритетом от 20.12.2001 был зарегистрирован 16.04.2003 за №243643 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МИР КУПАВЫ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 11, 12 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.07.2005, в котором изложено мнение о том, что регистрация №243643 [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемое обозначение [1] сходно до степени смешения с зарегистрированным на имя ЗАО «КУПАВА-СЕРВИС» в отношении однородных товаров и услуг товарным знаком «КУПАВА» по свидетельству №217248 [2]. Сопоставляемые обозначения фонетически тождественны, что определяет их сходство. Перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, идентичен перечню товаров, приведенных в свидетельстве №217248.

В отношении приоритета лицо, подавшее возражение, отмечает следующее. Обе заявки поступили в Роспатент в один день 20.12.2001, а Законом РФ «О товарных знаках ...» в действовавшей на дату подачи заявок редакции данная ситуация не была урегулирована. В этой связи возможно применение аналогии закона и обращение к Патентному закону РФ, в соответствии с п. 6 ст. 19 которого в аналогичных ситуациях для установления приоритета идентичных

объектов промышленной собственности помимо отправки материалов в Патентное ведомство принимается во внимание регистрационный номер Патентного ведомства. С учетом вышеуказанного следует считать, что более ранним приоритетом обладает та заявка, которой при поступлении в Роспатент присвоен меньший регистрационный номер, то есть заявка №2001739624/50, поданная лицом, подавшим настоящее возражение – ЗАО «КУПАВА-СЕРВИС».

Кроме того, словесный элемент «КУПАВА» товарного знака [1] фонетически тождественен части фирменного наименования ЗАО «КУПАВА-СЕРВИС», право на которое возникло до даты приоритета оспариваемой регистрации (приложены копии Свидетельства о регистрации и перерегистрации на 3 л. [3]). При этом в уставе ЗАО «КУПАВА-СЕРВИС» указаны виды деятельности однородные товарам и услугам, включенным в перечень оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №243662 [1] недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака [1] в установленном порядке был ознакомлен с возражением [по адресу: 129343, Москва, пр-д Нансена 3, кв. 227 (указанный адрес для переписки был сообщен правообладателем в информационном письме №726 от 28.11.2005)], было направлено уведомление за №2001743624/50(940468) от 26.12.2005 с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.02.2005, с приложением копии возражения.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.02.2006, правообладатель товарного знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты 20.12.2001 поступления заявки №2001739624/50 на регистрацию товарного знака «КУРАВА» [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные Минюстом России 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 7 Закона.

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

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (абзац 2 пункта 14.4.2. Правил).

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в п. 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с п.14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое (семантическое) сходство определяют на основании признаков, перечисленных п.14.4.2.2 (3) Правил, а именно:

- подобие заложенных в обозначении понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на

территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно статье 6 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда отношения, регулируемые гражданским законодательством, в том числе и отношения, связанные с возникновением и осуществлением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Патентного закона, если в процессе экспертизы установлено, что идентичные объекты промышленной собственности имеют одну и ту же дату приоритета, то патент может быть выдан по заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в Патентное ведомство, а при совпадении этих дат – по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер Патентного ведомства, если соглашением между заявителями не предусмотрено иное.

Оспариваемый товарный знак «КУРАВА» [1] с приоритетом от 20.12.2001 и товарный знак «КУПАВА» [2] с приоритетом от 20.12.2001 представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

Сопоставительный анализ товарных знаков [1] и [2] показал следующее.

По существу, словесный элемент «КУРАВА» является транслитерацией буквами латинского алфавита лексической единицы русского языка – слова «КУПАВА» (*купава, купальница – растение купавка; лютик, желтоголовник и пр., Толковый словарь русского языка, В.И. Даль, ЭКСМО-ПРЕСС, Москва, 2000,*

с.356), что свидетельствует о фонетической и семантической тождественности сравниваемых знаков.

Таким образом, наличие фонетического и смыслового тождества позволяет признать товарные знаки [1] и [2] сходными.

При этом выполнение словесных элементов буквами различных алфавитов не исключает возможность восприятия указанных знаков как обозначений однородных товаров/услуг, произведенных одним изготовителем.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, показал, что оба знака зарегистрированы для тождественных товаров 07, 11, 12 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ (например, кондиционеры, включенные в 07 класс, автоприцепы торговые, автокафе, прокат автомобилей, конструкторские работы и т.д.), что свидетельствует об их однородности.

Ввиду того, что законодательством о товарных знаках, действовавшим на дату приоритета товарных знаков [1] и [2], не был урегулирован вопрос о столкновении интересов заявителей, подавших заявки на регистрацию тождественных или сходных до степени смешения обозначений с одной датой приоритета, к такого рода правоотношениям необходимо применять аналогию закона, то есть законодательство, регулирующее сходные отношения.

Патентный закон регулирует аналогичные отношения, возникающие, когда идентичные объекты промышленной собственности имеют одну и ту же дату приоритета. Товарные знаки и знаки обслуживания, будучи средством индивидуализации товаров, работ, услуг, относятся к объектам промышленной собственности.

В этой связи, к отношениям, возникшим по товарным знакам [1] и [2], необходимо применять нормы, предусмотренные пунктом 6 статьи 19 Патентного закона.

Оспариваемая регистрация №243643 [1] товарного знака «KUPAVA» произведена по заявке №2001739624/50, имеющей более поздний регистрационный номер Патентного ведомства, тогда как противопоставленной регистрации №217248 [2] товарного знака «КУПАВА» был присвоен меньший (более ранний) номер заявки - №2001739620/50.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака «KUPAVA» [1] не соответствует требованиям, сформулированным в пункте 1 статьи 7 Закона и пункте 2.4 Правил.

В связи с изложенным, проведение анализа доводов возражения на соответствие товарного знака «KUPAVA» по свидетельству №243663 требованиям пункта 2 статьи 7 Закона является нецелесообразным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.07.2005, признать регистрацию №243643 товарного знака «KUPAVA» недействительной полностью.