

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.09.2007, поданное ООО «Химпласт Трейд» (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250789, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2002710934/50 с приоритетом от 30.05.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.07.2003 по свидетельству № 250789 на имя Открытого акционерного общества «ПОЛИКОМПЛАСТ» в отношении товаров 02 класса МКТУ: мастики; мастики масляные; мастики антишумовые.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «БАРЬЕР», выполненное близким к стандартному шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.09.2007, в котором изложено мнение о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250789 в отношении всех товаров 02 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «БАРЬЕР» по свидетельству №206434, ранее зарегистрированному на имя

компании «Хенкель КГаА, Германия, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ, а именно товаров «изоляционные материалы»;

- товары «мастики антишумовые» однозначно относятся к «изоляционным материалам», а более конкретно к «материалам звукоизоляционным», поэтому являются однородными с товарами по 17 классу старшего знака;

- то же самое можно сказать и относительно товаров «мастики» и «мастики масляные», поскольку общеизвестно, что для потребителей слово «мастика» означает состав, предназначенный для изоляции, герметизации, уплотнения или приклеивания и придания блеска;

- указание товаров «мастики; мастики масляные» в свидетельстве оспариваемого знака без конкретизации этих товаров как рекомендует МКТУ, а именно «мастики (природные смолы)» и «масляные мастики (шпатлевки)» правообладатель претендует на более обширное значение этих терминов, что является неправомерным.

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 250789 недействительной полностью.

В качестве приложения к материалам возражения были представлены следующие документы:

1. Примерный перечень мастик, присутствующих на российском потребительском рынке;

2. Примерный список нормативной документации по мастикам.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» и с учетом даты (30.05.2002) приоритета товарного знака по свидетельству № 250789 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (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, 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по свидетельству № 250789 является словесным, и представляет собой слово «БАРЬЕР», выполненного заглавными буквами русского алфавита близким к стандартному шрифтом.

Правовая охрана знаку предоставлена для товаров 02 класса МКТУ (мастики; мастики масляные; мастики антишумовые).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 206434 является словесным обозначением и представляет собой слово «БАРЬЕР», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 17 класса МКТУ (изоляционные материалы; уплотнения водонепроницаемые; уплотняющие материалы (герметики) для соединений).

Сравнительный анализ словесных знаков по признакам сходства в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил показал их высокую, близкую к тождеству степень сходства по графическому фактору сходства и тождество по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений, что обуславливает сходство обозначений в целом.

Анализ однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал следующее.

Указанные в свидетельстве №250789 на оспариваемый товарный знак «БАРЬЕР» товары 02 класса МКТУ «мастики антишумовые» однородны (совпадают по назначению, кругу потребителей и условиям реализации) товарам 17 класса МКТУ «изоляционные материалы», указанным в свидетельстве №206434 противопоставленного знака «БАРЬЕР», поскольку, являясь звукоизоляционным материалом, представляют собой частный случай изоляционных материалов.

В отношении других товаров 02 класса МКТУ «мастики; мастики масляные» следует отметить, что они не могут быть признаны однородными товарам, приведенным в перечне противопоставленной регистрации, поскольку отличаются по роду (виду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации. Иное материалами возражения не доказано.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «БАРЬЕР» по свидетельству № 250789 является сходным до степени смешения в отношении части товаров 02 класса МКТУ, однородных товарам 17 класса МКТУ товарного знака «БАРЬЕР» по свидетельству №206434 другого лица, охраняемого в Российской Федерации, и имеющего более ранний приоритет, что не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно доводов, изложенных правообладателем в особом мнении, необходимо отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении и не опровергают указанного выше вывода.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 27.09.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 250789 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

02 - Мастики; мастики масляные.