

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.08.2009, поданное компанией «Vorla Gehäuse Systeme GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №906552, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за №906552 была произведена 08.12.2005 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 06, 09, 17 и услуг 40 классов МКТУ на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №906552 представляет собой словесное обозначение «VOPLA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.03.2009 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «VOPLA» по международной регистрации №906552 в отношении части товаров 06, 09 и 17 классов МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что знак «VOPLA» по международной регистрации №906552 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 09 и 17 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству №238714 и со знаком по международной регистрации №754994, правовая охрана которым

была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.08.2008, заявителем было представлено ходатайство об исключении товаров 17 класса МКТУ «membranes en plastique (membranes en face avant et unites de commande, autres que pour l'emballage)» из перечня товаров и услуг, для которого испрашивается предоставление рассматриваемому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.08.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 16.03.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №238714 намерен отказаться от исключительного права на этот товарный знак после получения им от заявителя денежного вознаграждения, в связи с чем между ними будет подписан соответствующий договор и будет направлено в Роспатент заявление от отказе правообладателя от исключительного права на товарный знак;
- 2) знак «ВОPLA» представляет собой часть фирменного наименования заявителя, который является производителем товаров 06 и 09 классов МКТУ, поэтому противопоставленный товарный знак по свидетельству №238714 вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;
- 3) между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №238714 был заключен договор от 28.08.2008 об отчуждении исключительного права на этот товарный

знак в пользу заявителя, в государственной регистрации которого Роспатентом отказано, но сам факт его подписания сторонами можно рассматривать как согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление знаку заявителя правовой охраны на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ВОPLA» по международной регистрации №906552 в отношении всех товаров и услуг 06, 09, 40 классов МКТУ и части товаров 17 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты международной регистрации знака (08.12.2005) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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,

Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимается 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 №906552 (с приоритетом от 08.12.2005) представляет собой словесное обозначение «BOPLA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 09, 17 и услуг 40 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №754994 (с конвенционным приоритетом от 13.12.2000) представляет собой словесное обозначение «BOPLA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана данному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака «BOPLA» по международной регистрации №906552 и знака «BOPLA» по международной регистрации №754994 показал, что они являются тождественными.

Товары 17 класса МКТУ «membranes en plastique (membranes en face avant et unites de commande, autres que pour l'emballage)», приведенные в перечне товаров и услуг международной регистрации №906552, и все товары 17 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №754994, относятся к одной родовой группе (пластиковые пленки), то есть являются однородными.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №754994 препятствует предоставлению рассматриваемому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 17 класса МКТУ «membranes en plastique (membranes en face avant et unites de commande, autres que pour l'emballage)».

Указанное заявителем не оспаривается, и им представлено ходатайство от 06.08.2008 об исключении этих товаров из перечня товаров и услуг, для которого

испрашивается предоставление рассматриваемому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №238714 (с приоритетом от 30.08.2001) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде изображений двух геометрических фигур и словесный элемент «BOPLA», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что словесный элемент «BOPLA» акцентирует на себе внимание и запоминается легче, чем изобразительные элементы, что обуславливает его доминирование в данном товарном знаке.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 06 и 09 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака «BOPLA» по международной регистрации №906552 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №238714 показал следующее.

Сравниваемые знаки содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы – «BOPLA». Фонетическое тождество данных слов обусловлено совпадением всех звуков.

Словесные элементы «BOPLA», входящие в состав сравниваемых знаков, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют одинаковый состав букв. Некоторые различия в графическом исполнении слов (размер шрифтовых единиц) не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков в целом.

Наличие графических элементов в противопоставленном товарном знаке не имеет решающего значения при восприятии сравниваемых знаков в целом ввиду упомянутой выше доминирующей роли словесных элементов «BOPLA».

В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Товары 06 класса МКТУ «batiments transportables metalliques; coffre-forts; produits metalliques (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); plaques metalliques (pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe)» и товары 09 класса МКТУ «appareils et instruments electriques (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), de mesurage; boitiers en metal et/ou en plastique pour appareils electrotechniques (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); dispositifs d'exploitation, d'entree et d'affichage electriques (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), notamment dispositifs plats d'entree et d'affichage, claviers et boutons-poussoirs; appareils electrotechniques (compris dans cette classe); composants electrotechniques (compris dans cette classe); boitiers en metal et en plastique, a savoir pour appareils electrotechniques (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и товары 06 и 09 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как род-вид либо относятся к одной родовой группе (металлические изделия или электрические устройства), то есть являются однородными.

Таким образом, знак «ВОPLA» по международной регистрации №906552 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №238714 являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных товаров 06 и 09 классов МКТУ.

Вместе с тем, действие регистрации противопоставленного товарного знака 14.10.2009 полностью прекращено в связи с отказом правообладателя от исключительного права на этот товарный знак.

Однако, следует отметить, что указанное юридически значимое действие было совершено после даты принятия возражения к рассмотрению. При рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что на дату принятия возражения к рассмотрению регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №238714 действовала и,

следовательно, препятствовала предоставлению рассматриваемому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров 06 и 09 классов МКТУ.

Вышеизложенное обуславливает вывод о несоответствии знака «BOPLA» по международной регистрации №906552 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении этих товаров.

Наличие у заявителя исключительного права на фирменное наименование и его производственная деятельность не опровергают выводов о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров.

Довод возражения о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №238714 вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров не корректен, так как оспаривание правомерности регистрации противопоставленного товарного знака не относится к предмету рассматриваемого возражения.

Что касается довода возражения о том, что не зарегистрированный в Роспатенте договор от 28.08.2008 об отчуждении в пользу заявителя исключительного права на противопоставленный товарный знак можно рассматривать как согласие его правообладателя на предоставление знаку заявителя правовой охраны на территории Российской Федерации, то следует отметить следующее.

Факт подписания сторонами такого договора не свидетельствует о выраженном согласии на регистрацию знака в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона, так как правоотношения, регулируемые данной нормой права, обращены к возможности сосуществования на рынке сходных товарных знаков, а предметом указанного договора являются иные правоотношения, а именно, связанные с принадлежностью исключительного права на товарный знак по свидетельству №238714.

Кроме того, на принятое 27.01.2010 решение коллегии палаты по патентным спорам представитель заявителя (патентный поверенный Российской Федерации



Ляпунов И.В.) представил в Роспатент жалобу от 10.02.2010, в которой указал, что он не приложил к возражению доверенность, подтверждающую его полномочия, и, следовательно, возражение было принято к рассмотрению с нарушением положений пункта 2.1 Правил ППС.

Однако, следует отметить, что указанное в жалобе не соответствует действительности, так как в материалах заявки и в материалах возражения содержатся копии доверенностей заявителя от 18.01.2008, в которых указан надлежащий объем полномочий представителей заявителя и которые по закону страны совершения действительны до момента их отзыва. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.01.2010, на обозрение коллегии представителем заявителя (патентным поверенным Российской Федерации Куликовой Т.А.) был представлен оригинал доверенности заявителя.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.08.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.03.2009.**