

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 23.09.2004, поданное ООО «Центр ИнвеСТрой», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №226549 изобразительного товарного знака по заявке №2001718451/50, при этом установлено следующее.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №226549 по заявке №2001718451/50 с приоритетом от 21.06.2001 на дату рассмотрения возражения на основании зарегистрированного в Роспатенте за №5377 договора об уступке от 26.03.2004 является ООО «Дмитровская Плитка», Россия (далее — правообладатель).

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 19, 27 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее композицию, состоящую из набора геометрических фигур (параллелограммов, треугольников и ломаных линий), символизирующих строительные конструкции.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.09.2004 выражена просьба о признании регистрации №226549 недействительной частично в отношении товаров 19 и 27 классов МКТУ, как осуществленной в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92, №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.92 (далее — Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, товарный знак по свидетельству №226549 является тождественным изобразительному товарному знаку по свидетельству №93390[1], зарегистрированному ранее на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный знаки совпадают по всем элементам;
- товары 19 и 27 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, а именно: «строительные материалы неметаллические, покрытия для полов» являются родовыми понятиями по отношению к товарам 19 класса МКТУ противопоставленного знака: «плитки облицовочные неметаллические».

В возражении от 23.09.2004 изложена просьба о признании регистрации №226549 на изобразительный товарный знак недействительной частично в отношении товаров 19 и 27 классов МКТУ: «плитки неметаллические».

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

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 (21.06.2001) приоритета оспариваемого товарного знака 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, и 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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2.1 Правил при проведении поиска на тождество и сходство заявленных обозначений не учитываются товарные знаки, регистрация которых аннулирована на основании статьи 29 Закона в связи с

неиспользованием товарного знака, предусмотренного пунктом 3 статьи 22 Закона.

Обозначение считается тождественным другому обозначению, если они совпадают во всех элементах (пункт 14.4.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.) сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый знак является изобразительным и представляет собой композицию, состоящую из сочетания геометрических фигур (параллелограммов, треугольников и ломаных линий).

Противопоставленный товарный знак также является изобразительным и состоит из сочетания параллелограммов, треугольников и ломаных линий.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что сравниваемые изобразительные знаки совпадают во всех элементах, что свидетельствует об их тождестве.

В результате проведения анализа однородности товаров, указанных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, установлено, что товары 19 класса МКТУ: «плитка облицовочная неметаллическая» и товары 19 класса МКТУ: «плитки неметаллические; строительные материалы неметаллические» являются однородными, так как относятся к товарам одного вида/рода, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Товары 27 класса МКТУ: «покрытия для пола» корреспондируют товарам 19 класса МКТУ: «плитка облицовочная неметаллическая».

Таким образом, тождественные товарные знаки служат для маркировки части однородных товаров 19 и 27 классов МКТУ.

Однако, на дату заседания коллегии правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была досрочно прекращена полностью в связи с его неиспользованием на основании решения Палаты по патентным спорам от 11.07.2006. Таким образом, данный товарный знак не может быть учтен при проведении анализа на тождество и сходство с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №226549.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.09.2004 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 226549.