

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 09.12.2009, поданное компанией Чемпион Хоум Билдерс Ко., корпорация штата Мичиган, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 23.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007729083/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007729083/50 с приоритетом от 20.09.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ «сборные дома, включая передвижные дома; модульные дома и модульные конструкции».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CHAMPION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 23.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007729083/50 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «CHAMPION» по свидетельству № 241239 в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ, принадлежащим ЗАО «Янтарная комната», Санкт-Петербург.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.07.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель подал заявление от 13.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 241239 вследствие его неиспользования в отношении товаров 19 класса МКТУ;
- на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 10.11.2009 было принято решение о досрочном частичном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака;
- указанное решение вступило в силу 18.11.2009;
- противопоставленный товарный знак более не препятствует регистрация заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 18.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 241239 на 10 л. [1].

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

С учетом даты (20.09.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 (а) – (в) Правил), которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CHAMPION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 241239 представляет собой словесное обозначение «CHAMPION», выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 241239 предоставлена в отношении товаров и услуг 10, 13, 14, 15, 19 и 40 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного словесных обозначений показал, что они фонетически, семантически и визуально тождественны, так как совпадают во всех элементах, то есть являются в целом тождественными.

Относительно однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и товаров, указанных в перечне свидетельства № 241239, необходимо отметить следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство этих обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Заявленное обозначение предназначено для маркировки товаров 19 класса МКТУ «сборные дома, включая передвижные дома; модульные дома и модульные конструкции». Противопоставленному товарному знаку предоставлена правовая охрана, в том числе, для товаров 19 класса МКТУ, относящихся к конструкциям и изделиям строительным. Указанные товары являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род-вид.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 241239 в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

Однако заявителем было указано на следующие дополнительные обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при вынесении решения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и материалам [1] правовая охрана товарного знака по свидетельству № 241239, противопоставленного заявленному обозначению

в решении Роспатента от 23.07.2009, была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием полностью решением Роспатента от 18.11.2009.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 241239 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке № 2007729083/50 в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 09.12.2009, отменить решение Роспатента от 23.07.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007729083/50 в отношении следующего перечня товаров:**

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

(511)

**19** – сборные дома, включая передвижные дома; модульные дома и модульные конструкции.

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