

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 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 07.09.2007, поданное ООО «Химпласт Трейд», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 30.05.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2006706376/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006706376/50 с приоритетом от 20.03.2006 является Общество с ограниченной ответственностью «Химпласт Трейд» (далее — заявитель).

В качестве товарного знака, согласно приведенному в заявке описанию, заявлено словесное обозначение «БАРЬЕР» (в значении «преграда», «препятствие»), выбранное для обозначения составов, изолирующих различные материалы и элементы конструкций от агрессивного воздействия внешней среды. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров/услуг 02, 17 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 30.05.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” 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).

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг:

- товарным знаком «БАРЬЕР» по свидетельству №250789 (приоритет от 30.05.2002) для однородных ТОВАРОВ 02 класса МКТУ [1];
- с товарным знаком «БАРЬЕР» по свидетельству №217183 (приоритет от 09.04.1999) для однородных услуг 35 класса МКТУ [2];
- с товарным знаком «БАРЬЕР» по свидетельству №206434 (приоритет от 25.09.1998) для однородных товаров 17 класса МКТУ [3];
- с товарным знаком «БАРЬЕР», заявленным (приоритет от 02.09.2005) для однородных товаров 02 класса МКТУ (заявка №2005722245/50) [4].

В возражении от 07.09.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товары «материалы звукоизоляционные, составы для защиты зданий от сырости изоляционные» в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не являются однородными товарам «изоляционные материалы» противопоставленного товарного знака №206434;
- эти товары различаются по составу, технологии производства, характеристикам и потребительским свойствам, а также способам применения, назначению, рынкам сбыта, кругу потребителей;
- заявитель согласен с доводами экспертизы относительно противопоставленных товарных знаков по однородным товарам и услугам 02 и 35 класса МКТУ и не имеет возражений в этой части отказа

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2006706376/50 в отношении уточненного перечня товаров 17 класса МКТУ (материалы звукоизоляционные, составы для защиты зданий от сырости изоляционные), исключив из первоначально заявленного перечня товары 02 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необидительными.

С учетом даты (20.03.2006) поступления заявки № 2006706376/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

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 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид)

товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «БАРЬЕР» выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного заявителем перечня товаров 17 класса МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц товарных знаков [1, 2, 3, 4]. Поскольку заявитель уточнил свои притязания, исключив из первоначально заявленного перечня товары 02 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, Палата по патентным спорам считает нецелесообразным проведение анализа на сходство до степени смешения с товарными знаками [1, 2, 4], ранее зарегистрированными в отношении однородных услуг по данным классам.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №206434 [3] представляет собой слово «БАРЬЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 17 класса МКТУ: изоляционные материалы, уплотнения водонепроницаемые, уплотняющие материалы (герметики) для соединений.

Сопоставительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] являются сходными, поскольку очевидно их фонетическое и смысловое тождество. Несущественное различие в графике исполнения словесного элемента заявленного обозначения не изменяет вывод о сходстве сопоставляемых обозначений, поскольку не изменяет сходного общего зрительного впечатления.

Анализ однородности заявленных товаров 17 класса МКТУ с товарами 17 класса МКТУ противопоставленного знака [3] показал, что они относятся к одному роду, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

Совпадение этих признаков позволяет квалифицировать сравниваемые товары как однородные.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным в решении экспертизы товарным знаком №206434, ранее зарегистрированным на имя иного лица.

На заседании коллегии заявитель представил письменное согласие (от 12.12.2007) правообладателя противопоставленного знака на использование и регистрацию товарного знака по заявке № 2006706376/50 в отношении заявленных товаров 17 класса МКТУ (приложение 1 к протоколу заседания коллегии).

Поскольку указанное согласие правообладателя старшего знака получено после даты принятия настоящего возражения к рассмотрению (26.11.2007 – дата отправления уведомления (ф.820)), сведения, представленные заявителем на заседании коллегии, не могут быть учтены в рамках данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 07.09.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 30.05.2007.**