

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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 12.04.2010, поданное ОАО «Авангард», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008712227/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008712227/50 с приоритетом от 18.04.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и услуг 36, 37, 40, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АВАНГАРД», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 24.12.2009 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 40 класса МКТУ «информация по вопросам обработки материалов; обработка воды; обработка металлов; пайка; фрезерование». В отношении заявленных товаров 07, 09 и услуг 36, 37, 42, 43 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарными знаками, включающими словесные элементы «АВАНГАРД», «avangard», зарегистрированными на имя Акционерного коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытое акционерное общество, 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 (свидетельства №131531 с приоритетом от 13.04.1995, №340616, №336610 с приоритетом от 29.09.2006) в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «АВАНГАРД», зарегистрированным на имя ООО частное охранное агентство «Авангард-Секьюрити», 664000, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41 (свидетельство №124882 с приоритетом от 03.08.2014), в отношении однородных товаров 06, 07, 19 класса МКТУ. Товары 06, 19 классов МКТУ «здания, сооружения металлические и неметаллические» однородны услугам 37, 40 классов МКТУ заявленного обозначения;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «АВАНГАРД», зарегистрированным на имя ООО Частное охранное агентство «Авангард-Секьюрити», 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 21 (свидетельство №270400 с приоритетом от 21.10.2003) в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «АВАНГАРД», зарегистрированным на имя ООО «Авангард», 394000, г. Воронеж, пр-кт Революции, д. 36/38 (свидетельство №285092 с приоритетом от 27.03.2003) для однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;

- с товарными знаками, включающими словесные элементы «АВАНГАРД», зарегистрированными на имя ОАО «Авангард», 215700, Смоленская обл., г. Сафоново (свидетельства №178593 с приоритетом от 11.07.1997, №379903 с приоритетом от 09.08.2007) для однородных товаров 07 классов МКТУ;

- с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «Avantgarde», зарегистрированным на имя Avantgarde Gesellschaft fur Kommunikation mbH, Buttermelchstrasse 16 80469 Munchen (международная

регистрация №969558 с конвенционным приоритетом от 30.07.2007) для однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ОМСКИЙ АВАНГАРД», зарегистрированным на имя Некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «АВАНГАРД», 644010, г. Омск, ул. Декабристов, д. 91 (свидетельство №309986 с приоритетом от 11.10.2004) для однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении от 12.04.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №285092 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, поскольку в отношении этих товаров было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака;

- товарный знак по свидетельству №124882 был противопоставлен заявленному обозначению как сходный до степени смешения в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, однородных товарам 06, 19 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака. В свою очередь сами услуги 37, 40 классов в перечне данного противопоставленного товарного знака отсутствуют. Противопоставление данного товарного знака не является правомерным. Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №124882 была досрочно прекращена в отношении товаров 06 класса МКТУ. Товары 19 класса МКТУ «здания, сооружения неметаллические» не являются однородными услугам 37 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения. Товары 07 класса МКТУ «бетоносмесители» не однородны товарам 07 класса МКТУ заявленного обозначения. В этой связи противопоставление товарного знака по свидетельству №124882 полностью неправомерно;

- неправомерно противопоставление товарного знака по свидетельству №270400, поскольку указанные в нем услуги 37 класса МКТУ «установка и

ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов» неоднородны услугам «информация по вопросам строительства, надзор контрольно-управляющий за строительными работами» заявленного обозначения. Также услуги 42 класса МКТУ «информация по инжинирингу, научные исследования и разработки» противопоставленного товарного знака не однородны услугам 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; анализ химический; дизайн художественный; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; экспертиза инженерно-техническая» заявленного обозначения;

- товары 07 класса противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №178593 и №379903 «корпуса машин, в том числе для канализационно-насосных станций и устройства управления ими; гребни, козырьки и бегунки из полиамида и композиционных материалов для эскалаторов» не однородны товарам, указанным в перечне 07 класса МКТУ заявленного обозначения, таким как «манипуляторы автоматические, механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами, механизмы зубчатые, механизмы пневматические управления моторами и двигателями, механизмы подающие, преобразователи крутящего момента, распылители краски, регуляторы, регуляторы давления, регуляторы скорости, резаки, роботы»;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №178953 не производит изделий из металлов, а работает только со стеклотканью, углеканью и базальтовым полотном, что подтверждается соответствующей корреспонденцией правообладателя.

В дополнение к доводам возражения на заседании коллегии, состоявшейся 16.06.2010, заявитель высказал следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- противопоставленный знак по международной регистрации №968558 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ,

поскольку согласно решению Роспатента от 25.02.2010 правовая охрана данному знаку на территории Российской Федерации была предоставлена только в отношении услуг 45 класса МКТУ, не являющихся однородными заявленным в перечне заявки №2008712227/50;

- единственным противопоставленным товарным знаком в отношении услуг 42 класса МКТУ является товарный знак по свидетельству №270400, зарегистрированный в отношении таких услуг как «инжиниринг, научные исследования и разработки, консультации и информации по инжинирингу». Данные услуги не являются однородными услугам 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; анализ химический; дизайн художественный; изучение технических проектов; испытания материалов; исследования технические; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; экспертиза инженерно-техническая» заявленного обозначения, поскольку «инжиниринг» - это одна из форм международных коммерческих связей в сфере науки и техники, основное направление которой – предоставление услуг по доведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на стадии производства (см. «Большой энциклопедический словарь», Санкт-Петербург, «Норинт», 1999). Чаще всего на практике услуги инжиниринга представляют собой инженерное сопровождение внедрения конкретных технологических процессов в производство;

- товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №124882 («бетоносмесители (машины»)), №178593 («корпуса машин, в том числе для канализационно-насосных станций и устройства управления ими; гребни; козырьки и бегунки из полиамида и композиционных материалов для эскалаторов»), №379903 («корпуса машин, в том числе для канализационно-насосных станций и устройства управления ими; гребни; козырьки и бегунки из полиамида и композиционных материалов для эскалаторов метрополитена»), №285092 («станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением

предназначенных для наземных транспортных средств); орудия сельскохозяйственные, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы) не однородны заявленным товарам 07 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку являются узко специализированными, реализуемым специальному кругу потребителей;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №285092 является широко известным производителем оборудования для деревообработки (пильных станков), в то время как заявитель по рассматриваемой заявке станков не производит, вследствие чего угроза смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на рынке отсутствует;

- товары 19 класса МКТУ «здания, сооружения неметаллические», указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №124882 выпускаются специализированными компаниями, производящими комплексы сборных домов и сооружений, предназначенных для реализации потребителям в виде конечного продукта. Такие компании реализуют товары, а не услуги. Указанные в перечне заявки №2008712227/50 услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами», а также услуги 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные (по заказу для третьих лиц)» осуществляются сервисными организациями, ведущими строительную и ремонтную деятельность;

- услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №270400, такие как «установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; информация и консультации по вопросам ремонта» не являются однородными услугам 37 класса МКТУ «информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами» заявленного обозначения;

- отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 36, 43 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008712227/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ, всех услуг 40 и 42 классов МКТУ, а также в отношении услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами».

В качестве дополнительных документов к материалам возражения заявителем прилагаются:

- письма от ОАО «Авангард», г. Сафоново и распечатка с сайта, касающиеся сферы деятельности данного лица;
- решение Роспатента от 09.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №285092;
- решение Роспатента от 25.02.2010 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №969558;
- выдержки из Большого энциклопедического словаря;
- сведения из сети Интернет о продукции Станкостроительного предприятия «Авангард»;
- информация из открытых реестров ФИПС о товарном знаке по свидетельству №124882.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (18.04.2008) поступления заявки №2008712227/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию словесное обозначение «АВАНГАРД» выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 09 и услуг 36, 37, 40, 42, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07, 09 и услуг 36, 37, 42, 43 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельствам №131531 [1], №340616 [2], №336610 [3], №124882 [4], №270400 [5], №285092 [6], №178593 [7], №379903 [8], №969558 [9], №309986 [10].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №131531 [1] является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «АВАНГАРД» и «БАНК», выполненные жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Первая буква «А» и последняя «Д» в слове «АВАНГАРД» по масштабу больше других букв в слове. Словесный элемент «БАНК» исключен из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ «сберегательные банки, банковские операции, биржевые операции с ценными бумагами, клиринг, кредитные агентства, кредит, операции по обмену денег, налоговая экспертиза, предоставление ссуд, факторные операции, выпуск и выдача аккредитивов, дорожных чеков, агентства по инкассации долгов, по обеспечению поручительств и гарантий, услуги,

связанные с денежными операциями по оформлению попечительства и опекунства, информация об изменениях биржевого курса, выпуск ценных бумаг, посредничество, финансирование, управление финансовой деятельностью, финансовый анализ, финансовые операции, финансовые оценки в области страхования, банковского дела, недвижимого имущества, информация и консультации в области финансов и банковского дела, расчетные палаты, обслуживание по дебитным карточкам, электронный перевод фондов денег, хранение ценностей и ценных бумаг, капиталовложения».

Противопоставленный словесный товарный знак «АВАНГАРД ЭКСПРЕСС» по свидетельству №340616 [2] выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «ЭКСПРЕСС» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «дорожных чеков, выпуск кредитных карточек, выпуск ценных бумаг, инвестирование, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, обмен денег, обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам, операции банковские через Интернет, операции факторные, организация денежных сборов, оценка драгоценностей, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые [банковские операции, недвижимое имущество], перевод денежных средств в системе электронных расчетов, поручительство, посредничество биржевое, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог, проверка подлинности чеков, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, спонсорство финансовое, ссуды ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку, управление недвижимостью, услуги банковские, услуги попечительские, учреждение взаимофондов, финансирование, хранение в сейфах, хранение ценностей, экспертиза налоговая».

Противопоставленный словесный товарный знак «avangard.ru» по свидетельству №336610 [3] выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Элемент «ги» исключен из самостоятельной правовой

охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные, анализ финансовый, аренда финансовая, банки сберегательные, выпуск дорожных чеков, выпуск кредитных карточек, выпуск ценных бумаг, инвестирование, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, обмен денег, обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам, операции банковские через Интернет, операции факторные, организация денежных сборов, перевод денежных средств в системе электронных расчетов, поручительство, посредничество биржевое, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог, проверка подлинности чеков, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, спонсорство финансовое, ссуды ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку, управление недвижимостью, услуги актуариев, услуги банковские, услуги попечительские, учреждение взаимофондов, финансирование, хранение в сейфах, хранение ценностей, экспертиза налоговая».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №124882 [4] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «АВАНГАРД», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде абстрактной графической композиции из трех прямоугольников, образующих в пространстве треугольник. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ «здания, сооружения металлические, двери металлические», 07 класса МКТУ «бетоносмесители (машины)», 19 класса МКТУ «здания, сооружения неметаллические».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №270400 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «АВАНГАРД СЕКЮРИТИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета, и изобразительный элемент в виде абстрактной графической композиции из трех прямоугольников, образующих в пространстве треугольник, расположенных на фоне черного

круга. Словесный элемент «СЕКҮЮРИТИ» исключен из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; информация и консультации по вопросам ремонта» и услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг, научные исследования и разработки, консультации и информация по инжинирингу».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №285092 [6] представляет собой слово «АВАНГАРД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ «станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); орудия сельскохозяйственные, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы» и товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, накопления, регулирования или управления электричеством; носители информации магнитные; диски звукозаписи; счетные машины; оборудование для тушения огня».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №178593 [7] представляет собой слово «АВАНГАРД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ «корпуса машин, в том числе для канализационно-насосных станций и устройства управления ими; гребни, козырьки и бегунки из полиамида и композиционных материалов для эскалаторов».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №379903 [8] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «АВАНГАРД», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита синего цвета, и изобразительный элемент в виде абстрактной графической композиции из круга красного цвета и линий голубого и синего цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ «корпуса машин, в том числе для канализационно-насосных станций и устройства управления ими; гребни, козырьки, бегунки из полиамида и композиционных материалов для эскалаторов метрополитена».

Противопоставленный знак по международной регистрации №959558 [9] является комбинированным и представляет собой черный круг на фоне которого буквами белого цвета расположен словесный элемент «AVANTGARDE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в международном бюро ВОИС, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «Software for the provision of and usage of information items in a webshop or an electronic department store» и услуг 42 классов МКТУ «Setting up and maintenance of websites, in particular homepages and websites for Internet, intranet/extranet appearances, online communities, online portals and online shops; design of computer software; consultation in the design of homepages and Internet pages; rental and maintenance of memory banks for usage as websites for third parties (hosting); services of a databank, namely electronic storage of data; technical consultation and compilation of technical concepts for communication campaigns, in particular in the fields of events, sponsoring, public relations and promotion as well as integration into the overall marketing communication mix; developing (design) of trademarks, brands and logos».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №309986 [10] является словесным и представляет собой слово «ОМСКИЙ АВАНГАРД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха, бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах;

бронирование мест для временного жилья; гостиницы; кафе; закусочные; кафетерии; мотели; пансионы; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги кемпингов».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «АВАНГАРД» и противопоставленных товарных знаков [1] - [10] показал, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ввиду фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «АВАНГАРД»/«AVANGARD»/«AVANTGARD» выполняющих основную индивидуализирующую функцию, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем анализ однородности товаров 07, 09 и услуг 36, 37, 40, 42, 43 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Указанные в перечне заявленного обозначения товары 07 класса МКТУ являются однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4], [6], [7], [8]. Так, товары «манипуляторы автоматические (машины); механизмы подающие (детали машин); распылители краски (машины); регуляторы (части машин); регуляторы давления (детали машин); регуляторы скорости (числа оборотов) для машин и двигателей; резаки (детали машин); роботы (машины)» заявленного обозначения соотносятся как общее/частное с такими товарами противопоставленных товарных знаков [4], [7], [8] как «бетоносмесители (машины), корпуса машин», а товары «механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами; механизмы пневматические управления моторами и двигателями; преобразователи крутящего момента; регуляторы скорости (числа оборотов) для машин и двигателей; механизмы зубчатые» соотносятся как род/вид с товарами «двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств)»

противопоставленного товарного знака [6]. Ссылка заявителя на письмо правообладателя противопоставленных товарных знаков [7], [8] не может быть принята во внимание, поскольку не является письменным согласием на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренным законом, а лишь содержит информацию о сфере деятельности этого лица. Вместе с тем при анализе однородности товаров (услуг) коллегией принимаются во внимание те товары или услуги, которые указаны в перечнях сравниваемых обозначений. Реальное использование противопоставленного товарного знака его правообладателем в отношении товаров (услуг), отличных от указанных в перечне регистрации, не является основанием для вывода об отсутствии однородности конкретных товаров (услуг), содержащихся в перечнях сравниваемых обозначений.

Содержащиеся в перечне заявленного обозначения товары 09 класса МКТУ «антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для дистанционного управления; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты коммутационные электрические; бирки для товаров электронные; блоки памяти для компьютеров; ванны электролитические; вилки; розетки штепсельные; выключатели электроцепи; волномеры; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; габариты [измерительные инструменты]; газоанализаторы; газометры; голограммы; детекторы; детекторы геленовые; детекторы дыма; диски оптические; измерители; измерители давления; инверторы [электрические]; индикатор давления; индикаторы [электрические]; индикаторы температурные; интерфейсы [компьютеры]; компараторы; машины и приборы для испытания материалов; мембранные для научной аппаратуры; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; оборудование специальное лабораторное; ограничители электрические; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; платы кремневые [интегральные схемы]; полупроводники; преобразователи электрические; прерыватели

дистанционные; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; процессоры [центральные блоки обработки информации]; радиоприборы; регуляторы защитные от перенапряжения; сигнализаторы пожаров; соединения электрические; сопротивления электрические; схемы интегральные; схемы печатные; транзисторы [электроника]; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня воды; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; устройства для видеозаписи; устройства для регистрации времени; устройства для считывания знаков оптические; устройства помехозащитные электрические; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства суммирующие; устройства считающие [оборудование для обработки информации]; чипы [интегральные схемы]» однородны товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [6], [9], поскольку товары, указанные в перечнях сравниваемых обозначений соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, места реализации, круг потребителей.

Заявителем не оспаривалась однородность услуг 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], [10], поскольку данные услуги относятся к одному роду деятельности – операции с недвижимостью и обеспечение временного проживания.

Услуги 37 класса заявленного обозначения «информация по вопросам ремонта» идентичны услугам 37 класса МКТУ «информация и консультации по вопросам ремонта» противопоставленного товарного [5], что заявителем также не оспаривается. В то же время перечень услуг 37, 40 классов МКТУ заявленного обозначения содержит такие услуги как

«информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами» и «работы монтажно-сборочные (по заказу для третьих лиц)». Данные услуги соотносятся с такими товарами 06, 19 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [4] как «здания, сооружения металлические и неметаллические». Как справедливо отметил заявитель, указанные товары производятся специализированными компаниями, которые изготавливают комплекты сборных домов, т.е. по сути своей деятельность этих компаний заключается не только в проектировке здания (например, щитового дачного домика), но и изготовлении всех его деталей, дальнейшая их сборка, т.е. возведение (строительство, монтаж различных деталей). Указанное свидетельствует о том, что сам процесс производства деталей строения тесно связан с их дальнейшим монтажом и, в конечном счете, с возведением самого здания. В этой связи указанные товары 06, 19 классов МКТУ следует признать однородными услугам 37, 40 классов МКТУ заявленного обозначения.

В перечень услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения включены услуги, связанные с разработкой программного обеспечения, а также услуги, связанные с дизайном («анализ компьютерных систем; дизайн художественный; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения»). Данные услуги однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного знака [9], таким как «создание и обслуживание web-сайтов, дизайн компьютерных программ и Интернет-сайтов». Кроме того, перечень услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения включает такие услуги как «анализ химический; изучение технических проектов; испытания материалов; исследования технические; экспертиза инженерно-техническая». Данные услуги однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5] «инжиниринг, научные исследования и разработки». Услуги инжиниринга представляют собой услуги исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, т.е. комплекс услуг по подготовке и обеспечению процесса производства, по обслуживанию и эксплуатации

различных объектов, и могут включать в себя, например, экспертизу инженерно-техническую, технические исследования, изучения технических проектов, т.е. услуги, содержащиеся в перечне заявленного обозначения.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг, изложенного в решении Роспатента.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для частичного удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 09.03.2010 решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [6] по свидетельству №285092 в отношении товаров 09 класса МКТУ, решение Роспатента от 25.02.2010 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [9] по международной регистрации №969558 только в отношении услуг 45 классов МКТУ, которые не являются однородными заявленным услугам.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что вышеупомянутые юридические действия с противопоставленными товарными знаками [6], [9] были произведены до даты (22.04.2010) принятия возражения к рассмотрению, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание указанные обстоятельства. В связи

с этим противопоставления [6] и [9] не могут больше служить препятствием для регистрации заявленного обозначения №2008712227/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и части услуг 42 классов МКТУ.

Вместе с тем следует отметить, что решение о досрочном Роспатента от 16.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [4] по свидетельству №124882 в отношении товаров 06 класса МКТУ «здания, сооружения металлические, двери металлические» не снимает однородности услуг 37, 40 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 19 класса МКТУ данного товарного знака, обоснованной выше.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 12.04.2010, изменить решение Роспатента от 24.12.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"

(511)

- 09 - антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для дистанционного управления; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты коммутационные электрические; бирки для товаров электронные; блоки памяти для компьютеров; ванны электролитические; вилки; розетки штепсельные; включатели электроцепи; волномеры; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; габариты [измерительные инструменты]; газоанализаторы; газометры; голограммы; детекторы; детекторы геленовые; детекторы дыма; диски оптические; измерители; измерители давления; инверторы [электрические]; индикатор давления; индикаторы [электрические]; индикаторы температурные; интерфейсы [компьютеры]; компараторы; машины и приборы для испытания материалов; мембранные для научной аппаратуры; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; оборудование специальное лабораторное; ограничители электрические; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; платы кремневые [интегральные схемы]; полупроводники; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; процессоры [центральные блоки обработки информации]; радиоприборы; регуляторы защитные от перенапряжения; сигнализаторы пожаров; соединения электрические; сопротивления электрические; схемы интегральные; схемы печатные;

транзисторы [электроника]; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня воды; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; устройства для видеозаписи; устройства для регистрации времени; устройства для считывания знаков оптические; устройства помехозащитные электрические; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства суммирующие; устройства считающие [оборудование для обработки информации]; чипы [интегральные схемы].

- 40 - информация по вопросам обработки материалов; обработка воды; обработка металлов; пайка; фрезерование.
- 42 - анализ компьютерных систем; дизайн художественный; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения.

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