

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 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 12.02.2008, поданное Актиеболагет СКФ, Швеция, на решение экспертизы от 13.11.2007 по международной регистрации № 877467, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 877467 знака «SKF EXPLORER» произведена 12.12.2005 со сроком действия в течение 10 лет, в отношении товаров 7 и 12 классов МКТУ, приведенных в перечне, на имя Aktiebolaget SKF, Швеция (далее – правообладатель).

Международная регистрация представляет собой словесное обозначение «SKF EXPLORER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 13.11.2007 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №877467 в отношении товаров 12 класса МКТУ. Решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 877467 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила ТЗ).

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «EXPLORER» по свидетельству № 177293, зарегистрированным на имя Форд Мотор Компани, США в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.02.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- элемент «SKF» хорошо знаком российским потребителям товаров в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны международной регистрации № 877467, и воспринимается ими как товарный знак заявителя, который является ведущим мировым поставщиком продукции и услуг в области подшипников качения, узлов вращения, уплотнений и инженерных решений;

- сравниваемые знаки SKF EXPLORER и EXPLORER не только не являются сходными ввиду того, что в первую очередь внимание потребителя будет фокусироваться на известной им аббревиатуре SKF, но и товары, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана, не являются однородными;

- владелец противопоставленной регистрации № 177293 предоставил письмо – согласие на имя заявителя в отношении товаров 12 класса, чем подтвердил доводы заявителя.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 877467 в отношении всего перечня товаров, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о международной регистрации № 863961 на 9 л.;
2. Информация о регистрации № 61160 на 2 л.;
3. Информация о регистрации № 91489 на 2 л.;
4. Результаты поиска в Интернет обозначения SKF на 2 л.;
5. Информация о заявителе на 2 л.;

6. Информация о владельце противопоставленного знака на 3 л.;
7. Информация о принадлежностях и запасных частях внедорожников на 4 л.;
8. Копия письма-согласия с переводом на 2 л..

На заседании коллегии заявителем подано ходатайство об ограничении перечня товаров 12 класса МКТУ товарами, указанными в письме согласия.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (12.12.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила ТЗ.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений выявляют признаки, характеризующие соответственно словесные и изобразительные обозначения согласно пунктам 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил ТЗ. Сравнение выявленных признаков проводится по правилам сравнения между собой соответственно словесных и изобразительных элементов, кроме того согласно пункту 14.4.2.4 Правил ТЗ должна исследоваться значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в сравниваемых обозначениях.

Согласно пунктом 14.4.2.3 Правил ТЗ при установлении сходства изобразительных элементов комбинированных обозначений принимается во внимание наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д., сочетание цветов и тонов.

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

Знак SKF EXPLORER представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак EXPLORER по свидетельству № 177293 является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знака SKF EXPLORER и противопоставленного товарного знака EXPLORER показал, что они являются сходными до степени смешения.

Звуковое сходство обусловлено вхождением обозначения EXPLORER в знак SKF EXPLORER в качестве самостоятельного элемента.

Графическое сходство обусловлено использованием заглавных букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

Единственным словом, имеющим семантическое значение в сравниваемых обозначениях является EXPLORER в переводе с английского – исследователь, что обуславливает семантическое сходство знаков.

Товары, в отношении которых предоставлена и испрашивается правовая охрана, являются однородными, поскольку перечень товаров противопоставленного знака является более общим по отношению к заявленному перечню в международной регистрации № 877467 и может включать данные товары.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, экспертиза правомерно применила в своем решении пункт 1 статьи 7 Закона.

Однако в Палату по патентным спорам было представлено письменное согласие от 08.02.2008 правообладателя противопоставленной регистрации № 177293 на регистрацию на имя заявителя обозначения по международной регистрации № 877467 в отношении товаров 12 класса МКТУ «подшипники для транспортных средств, а именно подшипники для коробок передач и карданных передач транспортных средств».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В этой связи у Палаты по патентным спорам имеются основания для признания заявленного обозначения охраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона для товаров 7 класса и части товаров 12 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 06.02.2008, отменить решение экспертизы от 13.11.2007 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 7 класса МКТУ «roulements a billes et a rouleaux, paliers hydrostatiques, paliers lisses» и 12 класса МКТУ «paliers pour vehicules, notamment paliers pour boites de vitesses et transmissions par cardan pour vehicules».