

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429064, поданное Метрополь Холдингс ЛТД, Маврикий (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ELEKTA», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.01.2011 за №429064 по заявке №2009721324/50 с приоритетом от 01.09.2009 на имя Франклин Индастриез Лимитед, Китай (далее – правообладатель), в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение является словесным «ELEKTA», выполнено буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 04.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429064, доводы которого сводятся к следующему:

- действие товарного знака по свидетельству №298965 восстановлено по решению Арбитражного суда г. Москвы от 17.11.2010 № А40-80773/10-27-706;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №429064 является тождественным товарному знаку по свидетельству №298965 с приоритетом от 06.07.2005 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 429064 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 04.03.2011 на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.06.2011 присутствовал, однако отзыв не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом приоритета заявки №2009721324/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает указанный 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 пунктом 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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения;

расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словесное обозначение «ELEKTA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №298965 представляет собой словесное обозначение «ELEKTA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и графически тождественный словесный элемент «ELEKTA», что очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В отношении однородности товаров и услуг, палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 07 класса МКТУ «машины и станки, двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), муфты, соединения, сцепки и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); инкубаторы для яиц; гладильные прессы; гладильные машины; дрели электрические; кухонные машины электрические для приготовления и обработки продуктов питания; кухонные процессоры (электрические); миксеры (машины); машины для мойки посуды; мясорубки (машины); машины для измельчения; машины для удаления [дробления] мусора; месильные машины; машины для заточки ножей; соковыжималки бытовые электрические (машины); резальные машины; машины электрические, в том числе для обработки белья и одежды; пылесосы; отжимные машины для белья; прессы для мусора; электрические ключи для открывания жестяных банок; ручные инструменты с механическими приводами; стиральные машины; стиральные центрифуги (машины); сушильные машины», приведенные в перечне оспариваемого обозначения, являются однородными товарам 07 класса МКТУ «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением

предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы» противопоставленного знака, поскольку они являются идентичными и имеют одинаковую цель применения.

При установлении однородности товаров, представленных в перечнях оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №429064 товарного знака «ELEKTA» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить возражение от 04.03.2011 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429064 полностью.**