

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 02.03.2011, поданное компанией Барс Продактс Интернешенал Лтд., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418751, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009725026/50 с приоритетом от 09.10.2009 зарегистрирован 21.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №418751 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Бар'с Продактс, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель)

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и содержит словосочетание «BAR'S LEAKS», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слова «BAR'S» и «LEAKS» разделены горизонтальной линией, которая делит пополам овал, внутри которого размещено словосочетание «BAR'S LEAKS».

В Палату по патентным спорам 14.03.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418751 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №418751 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №94765 в отношении однородных товаров;
- словесная часть «BAR'S LEAKS» оспариваемого товарного знака представляет собой полное воспроизведение обозначения «BAR'S LEAKS» по свидетельству №94765, что свидетельствует о тождественности обозначений по фонетическому и семантическому критериям;
- использование в оспариваемом обозначении дополнительных графических элементов при тождественности обозначений по звуковому и семантическому критерию в целом не влияет на восприятие потребителями обозначений как сходных;
- оспариваемое обозначение зарегистрировано для препаратов, предназначенных для предотвращения протечек, которые в целом относятся к химическим препаратам, широко применяемым в промышленности и для транспортных средств, распространяемых преимущественно через специализированные магазины;
- понятия «герметик», «герметизирующий состав» и «предохранительные средства от протечек» фактически являются синонимами, поскольку «герметик» - это пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции и гидроизоляции;
- товары, для которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, зарегистрированы для средств, предотвращающих утечки, используемых в промышленности и для транспортных средств, что обуславливает их отнесение к одному роду, общность назначения, совпадение условий их реализации, круга потребителей, традиционного уклада использования.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №418751 недействительной в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 02.03.2011, на заседание коллегии не явился и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по

патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №418751 включает вышеуказанный 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 № 4322 (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом (2.5.1.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №418751 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словосочетание «BAR'S LEAKS», которое выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «BAR'S» выполнен буквами белого цвета с черной обводкой, а словесный элемент «LEAKS» - буквами черного цвета. Словосочетание «BAR'S LEAKS» расположено внутри овала, разделенного пополам горизонтальной линией, которая также разделяет слова «BAR'S» и «LEAKS» на две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №94765 представляет собой словесное обозначение «BAR'S LEAKS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 и 17 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака установлено следующее.

Словесный элемент «BAR'S LEAKS» оспариваемого товарного знака является фонетически тождественным противопоставленному товарному знаку «BAR'S LEAKS». Данное обстоятельство свидетельствует о фонетическом тождестве сравниваемых обозначений.

Кроме того, словосочетание «BAR'S LEAKS» является лексической единицей английского языка и переводится как «препятствие от протечки» (<http://lingvo.yandex.ru>). Данное обстоятельство свидетельствует о семантическом тождестве сравниваемых знаков.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак имеет оригинальное графическое исполнение, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Поскольку в оспариваемом обозначении и противопоставленном товарном знаке присутствует фонетически и семантически тождественный словесный элемент «BAR'S LEAKS», следует вывод о сходстве знаков до степени смешения.

Относительно однородности товаров, приведенных в перечнях оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака, следует отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 01 класса МКТУ: «герметики, герметизирующие составы, материалы для уплотнений/ ингибиторы, предохранительные средства от протечек в системе охлаждения для двигателей внутреннего сгорания», в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №94765 зарегистрирован, в том числе, в отношении таких товаров 17 класса МКТУ как «препараты для предотвращения утечек в системах охлаждения транспортных средств или в системах центрального отопления». Сравнимые товары являются однородными, поскольку характеризуются одинаковым назначением (предотвращение протечек), реализуются через одни и те же торговые точки, имеют одинаковый круг потребителей. Указанные критерии свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров.

Однородность товаров 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 17 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, и сходство самих знаков свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии оспариваемого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то следует отметить, что данный довод лицом, подавшим возражение, не аргументирован и материалами возражения не подтвержден.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 02.03.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418751 недействительным полностью.