

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 28.04.2011, поданное ДИР ЭНД КОМПАНИ, США (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 26.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009725342/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009725342/50 с приоритетом от 13.10.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «COOL-GARD», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 1 класса МКТУ – «составы для охлаждения двигателей и антифризы».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.01.2011 принято решение, которым было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 1 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 1 класса МКТУ заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком «Gardcool» по международной регистрации №725341, произведенной на имя другого лица в отношении однородных товаров 1 класса МКТУ и имеющей более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2011 заявитель выразил свое несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют фонетическое, визуальное и смысловое отличия;
- товары сравниваемых знаков имеют разное назначение и круг потребителей;
- кроме того, по мнению заявителя, основанием для регистрации является согласие владельца противопоставленной международной регистрации №725341 на регистрацию товарного знака по заявке №2009725342/50 в отношении товаров 1 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 26.01.2011 и регистрации товарного знака по заявке №2009725342/50 в отношении товаров 1 класса МКТУ.

Копия указанного Письма-согласия приложена к возражению. Оригинал Письма-согласия представлен на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 15.07.2011.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.10.2009) приоритета заявки №2009725342/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);
- 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 (подпункт 2).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 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 (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2009725342/50 «COOL-GARD» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №725341 представляет собой словесное обозначение «Gardcool», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «COOL-GARD» и «Gardcool».

Фонетическое сходство основано на совпадающем буквенном составе обозначений. При этом следует отметить, что части «GARD/Gard» и «COOL/cool» сравниваемых знаков просто поменяны местами.

Сходство по визуальному признаку обусловлено одинаковой длиной знаков и выполнением их буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Отсутствие смысловых значений элементов «COOL-GARD» и «Gardcool» не позволяет их оценить по семантическому признаку сходства.

Товары 1 класса МКТУ сравнимых знаков «составы для охлаждения двигателей и антифризы» и «химические продукты для промышленного использования, включая продукты для обработки металлических поверхностей, в частности, для смазки и охлаждения металлических поверхностей» являются однородными в силу совпадения по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, представленное безотзывное согласие правообладателя противопоставленной международной регистрации №725341 на регистрацию товарного знака «COOL-GARD» по заявке №2009725342/50 в отношении приведенных в перечне товаров 1 класса МКТУ устраняет причины для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 1 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 28.04.2011, отменить решение Роспатента от 26.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009725342/50.