

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 15.08.2007, поданное компанией «Пасифик Индастриал Ко., Лтд.», Япония (далее - лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «PACIFIC», при этом установлено следующее.

Заявка № 2005705696/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «PACIFIC» была подана 17.03.2005 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель – «Пасифик Индастриал Ко., Лтд.», Япония.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «PACIFIC» является комбинированным. Словесный элемент «PACIFIC» заключен в овал, в переводе с английского означает «мирный, миролюбивый, спокойный, тихий» и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005705696/50 для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также 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).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «РАСІFІСА» (свидетельство № 254366, приоритет 30.05.2002, «ДаймлерКрайслер Корпорейшн, корпорация штата Делавер», США [1]) в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 16.08.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005705696/50, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют отличия в составе гласных звуков, числе слогов и длительности произнесения, неодинаковые графические образы: выполнены разными шрифтами, различная зрительная протяженность, овальная рамка вокруг словесного элемента в заявленном обозначении;

- заявленное обозначение является лексической единицей английского языка и употребляется, как правило, в связи со ссылками на Тихий океан, тогда как противопоставленный товарный знак «расіfіса» является лексической единицей итальянского языка – «мирный, спокойный»;

- заявленное обозначение подано на регистрацию в отношении строго ограниченного перечня товаров: клапаны и вентили шин, сердечники клапанов, стержни вентилях. Данные товары используются в производстве шин и поставляются в Россию уже в составе готовых изделий. В случае необходимости поставки запасных частей указанные товары поступают по целевым заказам, в связи с чем заявленные товары не могут оказаться в автомобильном салоне «на одной полке» с продукцией «ДаймлерКрайслер Корпорейшн, корпорация штата Делавер» (определенные модели автомобилей), маркируемой товарным знаком «РАСІFІСА»;

- поскольку детали шин не поступают в свободную продажу на территории Российской Федерации, а только в составе готовых изделий, то принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности

товаров заявителя и товаров противопоставленной регистрации одному производителю отсутствует;

- заявленное обозначение зарегистрировано во многих странах мира, в том числе и в США – стране нахождения владельца противопоставленного товарного знака;

- до вынесения решения об отказе в регистрации заявленного обозначения заявителем с владельцем противопоставленной регистрации велись переговоры о заключении договора о сосуществовании товарных знаков и выдаче письма-согласия на регистрацию обозначения «PACIFIC».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки Интернет-ресурсов на 9 л. [1];
- копии таблиц на английском языке на 8 л. [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Также заявителем 31.01.2008 представлены дополнительные материалы:

- оригинал письма-согласия и его перевод, документы, касающиеся письма-согласия на 48 л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (17.03.2005) заявки №2005705696/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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 (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение «PACIFIC» является комбинированным и представляет собой слово «PACIFIC», заключенное в овальную рамку. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «РАСІFІСА» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ: «средства автотранспортные, части и принадлежности к ним, включенные в 12 класс».

Сравнительный анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] показал, что указанные обозначения являются сходными. Звуковой фактор сходства обусловлен полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в состав знака [1]. Семантическое сходство обусловлено смысловым тождеством значений сравниваемых обозначений в разных языках («расіfіc» – англ., мирный, спокойный, «расіfіса» - итал., мирный, спокойный).

Товары 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товары, в отношении которых правовая охрана предоставлена противопоставленному товарному знаку, являются однородными, поскольку представляют собой запасные части для автомобилей и соотносятся друг с другом как род-вид.

Таким образом, сделанный экспертизой вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует считать правомерным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам была предоставлена следующая информация.

Заявителем представлено от правообладателя противопоставленной регистрации [1] письмо, в котором выражено согласие правообладателя на регистрацию и использование заявителем товарного знака “РАСІFІC” для товаров 12 класса МКТУ, а именно: «клапаны и вентили шин, сердечники клапанов, стержни вентиляей», указанных в упомянутом письме.

Коллегия сочла возможным принять во внимание вышеуказанное письмо-согласие по следующим причинам.

Сравниваемые товары 12 класса МКТУ действительно имеют одно назначение (детали автомобилей), один круг потребителей и каналы сбыта (автомобильные салоны, магазины и автомастерские). Однако, коллегией было

учтено, что к выбору товаров 12 класса МКТУ потребители подходят с особой ответственностью и вниманием при непосредственном участии специалистов-консультантов в данной области, что снижает возможность смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, основания для учета указанных экспертизой противопоставлений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.08.2007, отменить решение экспертизы от 26.02.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005705696/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

┌
(511)

12 клапаны и вентили шин, сердечники клапанов, стержни
вентилей.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.