

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 12.05.2010, поданное компанией Джонсон Электрик Холдингз Лимитед, Бермуды (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 16.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №962492, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №962492 с конвенционным приоритетом от 22.03.2007, произведенной в отношении товаров 7, 9 классов МКТУ, указанных в перечне, является Johnson Electric Holdings Limited, Cedar House, 41, Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda.

Знак по международной регистрации №962492 представляет собой обозначение «JOHNSON MOTOR», выполненное в две строки заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Над буквой «M» расположен треугольник.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.11.2009 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №962492 в отношении товаров 7, 9 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №962492 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- товарными знаками «JOHNSON» по свидетельству №140854, «JOHNSON ELECTRIC» по свидетельству №294631, знаком «JOHNSON» по международной регистрации №772705 в отношении однородных товаров 7 класса МКТУ [1];
- товарными знаками «JOHNSON CONTROLS» по свидетельствам №213724, №226065 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ [2];
- товарным знаком «Джонсон» по свидетельству №101981 в отношении однородных товаров 7 класса МКТУ [3];
- товарным знаком «JOHNSON» по свидетельству №66982 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ [4].

Также экспертизой указано, что словесный элемент «MOTOR» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.05.2010 заявитель выразил свое несогласие вынесенным решением и привел следующие доводы:

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесного элемента «MOTOR»;
- противопоставленные знаки [1] принадлежат дочерней компании заявителя, которая не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №962492;
- правовая охрана противопоставленного товарного знака №226065 [2] не действует;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №213724 «JOHNSON CONTROLS» [2] выдал согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №962492;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №101981 «Джонсон» [3] также выдал согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №962492;
- при этом не все товары заявленной международной регистрации №962492 и противопоставленных знаков однородны;
- заявителем внесены ограничения в перечень товаров 7 и 12 классов

МКТУ с целью снятия противопоставления по товарному знаку по свидетельству №66982.

Заявителем представлены:

5. Согласие от 20.05.2010 правообладателя противопоставленных знаков [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №962492.
6. Согласие от 25.02.2010 правообладателя противопоставленных знаков [2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №962492.
7. Согласие от 17.02.2010 правообладателя противопоставленного товарного знака [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №962492.
8. Сведения об аффилированности заявителя и владельца противопоставленных знаков [1].

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

С учетом даты (22.03.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №962492 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы

в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 указанным товарным знаком, допускается лишь 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, 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 заявлении 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 (14.4.2.2 (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.

Знак по международной регистрации №962492 представляет собой обозначение «JOHNSON MOTOR», выполненное в две строки заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Над буквой «M» расположен треугольник.

Словесный элемент «MOTOR» представляет собой указание на вид товара 7 и 12 класса МКТУ, в связи с чем может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, наиболее значимым элементом знака является словесный элемент «JOHNSON».

Противопоставленные комбинированные товарные знаки «JOHNSON» по свидетельству №140854, «JOHNSON ELECTRIC» по свидетельству №294631 и словесный знак «JOHNSON» по международной регистрации №772705 в отношении товаров 7 класса МКТУ [1] в качестве доминирующего элемента содержат словесный элемент «JOHNSON», так как словесный элемент «ELECTRIC» исключен из правовой охраны.

Противопоставленные комбинированный и словесный товарные знаки «JOHNSON CONTROLS» по свидетельствам №213724, №226065 в отношении товаров 12 класса МКТУ [2] в качестве доминирующего элемента также содержат словесный элемент «JOHNSON», так как словесный элемент «CONTROLS» исключен из правовой охраны.

При этом следует указать, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №226065 прекращена с 24.06.2009 в связи с истечением срока действия, что исключает возможность его противопоставления в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный комбинированный товарный знак «Джонсон» по свидетельству №101981 в отношении товаров 7 класса МКТУ [3] в качестве доминирующего элемента содержат словесный элемент «Джонсон», поскольку он занимает большую часть знака и акцентирует на себе внимание потребителя.

Противопоставленный словесный товарный знак «JOHNSON» по свидетельству №66982 [4] выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Таким образом, заявленный знак по международной регистрации №962492 и противопоставленные знаки [1-4] в силу фонетического и семантического совпадения словесных элементов «JOHNSON/Джонсон», являются сходными.

Товары 7, 12 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] представляют собой моторы, двигатели, трансмиссии и части, соответственно, для транспортных средств (12 класс) и не используемые в транспортных средствах (7 класс), что свидетельствует об их однородности по виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Вместе с тем, представленные согласия [5-7] правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3] на регистрацию в Российской Федерации знака «JOHNSON MOTOR» по международной регистрации №962492 устраняют причины для их учета в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

При этом коллегией Палаты по Патентным спорам также учтен факт того, что заявитель и владелец противопоставленных знаков [1] являются аффилированными лицами [8].

Противопоставленный словесный товарный знак «JOHNSON» по свидетельству №66982 [4] зарегистрирован в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ – «двигатели для морских судов, наружные судовые моторы, внутренние судовые моторы, внутренне-наружные судовые моторы, органы управления для таких двигателей и моторов, снежные сани (моторизированные), части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров».

Товары 12 класса МКТУ международной регистрации №962492 представляют собой электродвигатели для наземных транспортных средств, за исключением снегоходов, двигатели для наземных транспортных средств и иные устройства для транспортных средств.

Следовательно, данные товары являются однородными, поскольку совпадают по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

В связи с этим предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №962492 в отношении товаров 12 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Товары 7 класса МКТУ заявленной международной регистрации №962492, хотя и относятся к двигателям и сопутствующим механизмам, имеют область применения, не относящуюся к транспортным средствам. Данные устройства применяются в промышленности и в быту вне сферы транспорта. При этом механизмы 7 и 12 классов МКТУ не являются взаимозаменяемыми, имеют разные назначение, круг потребителей и места реализации, что не может привести к их смешению потребителем. Следовательно, данные товары не могут быть признаны однородными.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии международной регистрации №962492 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 7 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.05.2010, отменить решение Роспатента от 16.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №962492 в отношении товаров 7 класса МКТУ с исключением из правовой охраны слова «MOTOR».