

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 Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 17.02.2009, поданное компанией ПОРТЕР ИНК. Соединенные Штаты Америки (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.02.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №915137 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №915137 знака с приоритетом от 06.02.2007 произведена на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ (лодки из стеклопластика).

В качестве товарного знака заявлено обозначение «THUNDERBIRD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы Роспатентом принято решение от 17.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №915137 по мотивам его

несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанный вывод обосновывается тем, что знак, являющийся предметом международной регистрации №915137, сходен до степени смешения с товарным знаком «THUNDERBIRD» по свидетельству №286410 ранее получившим правовую охрану на территории РФ на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (моторные транспортные средства, части моторных транспортных средств, принадлежности и аксессуары для моторных транспортных средств, включенные в 12 класс).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.02.2009г.

Возражение содержит следующие доводы:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №286410 ограничил перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован его товарный знак;

- после внесения изменений в Госреестр, правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ - моторные транспортные средства, части моторных транспортных средств, принадлежности и аксессуары для моторных транспортных средств, включенные в 12 класс, за исключением предназначенных для лодок из стеклопластика;

- товары заявителя и товары правообладателя противопоставленного знака не являются однородными, поскольку отличаются по видовому

признаку, имеют определенную специфику и различную направленность в применении;

- в связи с изложенным, противопоставленный знак не может рассматриваться как препятствующий регистрации рассматриваемой заявки.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента от 17.02.2009г., и предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №915137 для всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении лиц, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета знака по международной регистрации №915137 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано

слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный знак по международной регистрации №915137 представляет собой словесное обозначение «THUNDERBIRD» выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 17.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №915137 основано на наличии товарного знака по свидетельству №286410 ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «THUNDERBIRD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Поскольку заявитель признает тождество словесных элементов заявленного и противопоставленного обозначений, правомерно проведение анализа однородности товаров по признакам, изложенным в пункте 14.4.3 Правил.

Перечень товаров 12 класса МКТУ знака по международной регистрации №915137, в отношении которого вынесено решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ, относится к тому же роду технических устройств, что и товары 12 класса МКТУ старшего товарного знака по свидетельству №286410. Соотнесение сравниваемых товаров как род – вид позволяет квалифицировать товары как однородные. Следует отметить, что указанные в перечнях заявленного и противопоставленного знаков товары могут реализовываться по одним и тем же каналам (сходные условия реализации) и, при тождестве знаков и совместной встречаемости на рынке товаров, может создаться впечатление о том, что они принадлежат одному изготовителю.

Следует отметить, что внесенные правообладателем противопоставленного знака по свидетельству №286410 изменения в перечень товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана, не устранили препятствие к предоставлению правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №915137,

поскольку ограниченный перечень товаров 12 класса МКТУ по-прежнему содержит товары, однородные заявленным.

Таким образом, представленный на экспертизу словесный знак по международной регистрации №915137 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №286410 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Сосуществование заявленного обозначения «THUNDERBIRD» и товарного знака «THUNDERBIRD» по свидетельству №286410, содержащих тождественные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров, может привести, как указано выше, к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 17.02.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2009.