

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее Правила), рассмотрела возражение от 08.10.2008, поданное компанией Линкольн Глобал, Инк., корпорация штата Делавэр (далее – заявитель) на решение экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006732008/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006732008/50 с приоритетом от 07.11.2006 является Линкольн Глобал, Инк., корпорация штата Делавэр.

Согласно материалам заявки, заявляемое словесное обозначение «INVERTEC» не имеет смыслового значения, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно: источники электропитания для сварки.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2006732008/50 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09 классов МКТУ, в связи с чем 09.07.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с международной регистрацией знака № 739939 с приоритетом от 21.09.2000, зарегистрированной на имя EWM Hightec Welding GmbH в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 08.10.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленные товары являются неоднородными товарам противопоставленного знака. Заявляемые товары «источники электропитания для сварки» являются узкоспециализированными и применяются только для сварки. Товары противопоставленных знаков имеют разную область применения и функциональное назначение, они предназначены для разных потребителей и имеют различные каналы реализации. Совместная встречаемость товаров в продаже отсутствует и не существует риска введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров;

- вместе с тем заявитель сообщает, что действие правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации было досрочно прекращено в связи с неиспользованием.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (07.11.2006) заявки №2006732008/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ, 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.

Обозначение по заявке № 2006732008/50 представляет собой словесное обозначение «INVERTEC», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя Линкольн Глобал, Инк., корпорация штата Делавэр.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения международной регистрации знака в отношении однородных товаров.

Противопоставления представляют собой:

- по международной регистрации № 739939 словесный знак «INVERTEC», выполненный буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленная международная регистрация фонетически тождественна заявленному обозначению.

Данное обозначение не является лексической единицей, какого либо языка, потому не оценивается по семантическому критерию сходства.

Выполнение обозначений стандартным шрифтом обуславливает тождественность графического фактора сходства.

Таким образом, выдвинутое экспертизой противопоставление представляет собой знак фонетически, семантически и графически тождественный.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне, которые являются однородными товарам противопоставленных знаков.

Товары заявленного обозначения и противопоставленной регистрации принадлежат к одной родовой группе электроаппаратуры, имеют одну область применения и один круг потребителей.

При определении однородности коллегия Палаты по патентным спорам учитывала тождественность обозначений.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам, считает решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех товаров, для которых испрашивается правовая охрана.

Относительно доводов заявителя, касающихся оспариваемого им противопоставления в Палате по патентным спорам, коллегия отмечает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака от 09.07.2008 .**