

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «PERSHING» по свидетельству №347878, поданное ПЕРШИНГ С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.04.2008 за №347878 по заявке №2007732284/50 с приоритетом от 18.10.2007 на имя Арима Холдинг Корп, Теркские и Кайкоские острова (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 7, 9, 11, 14, 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «PERSHING», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №347878 в отношении части товаров 9 и 14 классов МКТУ, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «PERSHING» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, знаком по международной регистрации №849247;
- сравниваемые знаки тождественны фонетически, графически и семантически;

- товары 9 класса МКТУ оспариваемого товарного знака – «приборы и инструменты оптические, для измерения, контроля (проверки), спасания, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений» и товары 14 класса МКТУ – «часы и прочие хронометрические приборы» однородны товарам 9 класса МКТУ противопоставленного знака – «приборы и инструменты для навигации, морская сигнальная аппаратура»;
- согласно справочной литературе .навигационные приборы бывают разных видов, в том числе оптические, оптико-электронные, радиолокационные и др., что позволяет считать вышеуказанные товары входящими в одну родовую группу.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359968 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Сведения о сравниваемых знаках;
- 2) Электронная версия Энциклопедии «Кругосвет».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.10.2007) поступления заявки №2007732284/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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, и 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 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 14.4.2.2 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №347878 и противопоставленный знак по международной регистрации №849247 представляют собой словесное обозначение «PERSHING», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в связи с чем являются тождественными.

Анализ однородности товаров показал следующее.

Правовая охрана противопоставленной международной регистрации №849247 произведена в отношении товаров 9 класса МКТУ - «приборы и инструменты для навигации, морская сигнальная аппаратура».

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, источникам информации [1] в качестве примеров навигационных приборов можно привести компасы, визиры (оптический и аэронавигационный прибор), гироазимуты, автопрокладчики, высотомеры (измерение высоты полета), лаги (измерение скорости и расстояния), лоты (измерение глубины), эхолоты (измерение глубины при помощи восприятия отраженных звуковых сигналов), секстанты, хронометры (определение долготы) и др.

При этом различают астрономические и радиотехнические методы навигации, подразумевающие использование соответствующих приборов.

Таким образом, товары 9 класса МКТУ оспариваемого товарного знака – «приборы и инструменты оптические, для измерения, контроля (проверки), спасания, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений» и товары 14 класса МКТУ – «часы и прочие хронометрические приборы» следует признать однородными товарам 9 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку «приборы и инструменты для навигации, морская сигнальная аппаратура» могут одновременно являться вышеуказанными товарами оспариваемой регистрации, что

свидетельствует об их совпадению по назначению, устройству, кругу потребителей и условиям сбыта.

Следует отметить, что принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю усиливается за счет того, что сравниваемые знаки являются тождественными.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №347878 и противопоставленный товарный знак по международной регистрации №849247 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, следует признать обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.12.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №347878 недействительным частично, , сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

07 - дробилки бытовые электрические, ключи консервные электрические, кофемолки [за исключением ручных], машины гладильные, машины для измельчения, машины для резки хлеба, машины и устройства для уборки электрические], машины и устройства для чистки ковров [электрические], машины кухонные электрические, машины моечные, машины отжимные для белья, машины резальные, машины стиральные, машины стиральные [для белья], машины стиральные с предварительной оплатой [автоматические], машины стригальные, машины сушильные, машины швейные, мельницы бытовые, мельницы для перца, мешалки [машины], мешалки бытовые для эмульгирования электрические, мешки для пылесосов, мясорубки [машины], насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ, ножи электрические, ножницы электрические, процессоры кухонные [электрические], пылесосы, сбивалки бытовые электрические, смесители, соковыжималки бытовые электрические, соломорезки, терки механические для овощей, установки для удаления пыли [очистные установки], устройства для мойки, устройства для приготовления напитков электромеханические, устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические, электрополотеры.

09 - приборы и инструменты научные, геодезические, фотографические, кинематографические, для взвешивания, обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины; оборудование для тушения огня.

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.