

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 15.01.2014, поданное компанией OMER S.P.A., Италия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №875056, при этом установила следующее.

Международная регистрация №875056 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 22.03.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 06, 07 и 08 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №875056 представляет собой словесное обозначение «**omer**», выполненное в оригинальной графике и заключенное в рамку, имеющую форму параллелограмма.

Решением Роспатента от 16.10.2013 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №875056 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №875056 сходен до степени смешения со знаками «OMER» по международным регистрациям №619291 [1] и №562357 [2], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 06, 07 и 08 классов МКТУ.

В возражении от 15.01.2014 заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] существенно отличаются визуально за счет наличия в знаках [1-2] оригинальных и занимающих большую часть площади изобразительных элементов, а в заявленном обозначении оригинально выполненного и доминирующего в нем элемента «omer»;

- следует принять во внимание разные направления деятельности заявителя и правообладателя знака [2], о чем свидетельствуют распечатки с сайтов компаний, согласно размещенной на них информации заявитель занимается производством пневматических и крепежных деталей к указанным инструментам, а правообладатель международной регистрации №562357 производит подъемники для легковых и грузовых автомобилей;

- заявитель является также владельцем словесного знака «OMER» по международной регистрации №858939, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных части товаров заявленного перечня.

К возражению приложены распечатки с сайтов сети Интернет и сведения о международной регистрации №858939.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №875056 в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: «outils de clouage pneumatiques, mécaniques et électriques (outils à main, non commandés

manuellement), épingleuses pneumatiques, mécaniques et électriques (outils à main, non commandés manuellement), agrafeuses pneumatiques, mécaniques et électriques autres que pour le bureau (outils à main, non commandés manuellement), outils à enfoncer des semences pneumatiques, mécaniques et électriques (outils à main, non commandés manuellement)».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (22.03.2011) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №875056 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 №875056 представляет собой словесное обозначение «**omer**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и помещенное в рамку в форме параллелограмма. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации согласно возражению испрашивается для следующих товаров 07 класса МКТУ: «*outils de clouage pneumatiques, mécaniques et électriques (outils à main, non commandés manuellement), épingleuses pneumatiques, mécaniques et électriques (outils à main, non commandés manuellement), agrafeuses pneumatiques, mécaniques et électriques autres que pour le bureau (outils à main, non commandés manuellement), outils à enfoncer des semences pneumatiques, mécaniques et électriques (outils à main, non commandés manuellement)*».

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №875056 основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Знак [1] является комбинированным и представляет собой словесное обозначение «**OMER**», выполненное стандартным шрифтом мелкими буквами латинского алфавита, под которым расположено стилизованное изображение

сказочного существа. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Знак [2] также является комбинированным и представляет собой изображение прямоугольника, состоящего из чередующихся полос белого и черного цветов и двух треугольников, образованных лучами, выходящими из вершин прямоугольника, под которым расположен словесный элемент «**OMER**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал, что они содержат тождественный словесный элемент «**OMER**», но отличаются визуально, поскольку содержат разные по форме и смысловому содержанию изобразительные элементы. Вместе с тем следует отметить, что смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются.

Анализ перечня товаров 07 класса МКТУ, в отношении испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №875056, и товаров 06, 07 и 08 классов МКТУ, указанных в противопоставленных регистрациях, показал, что они отличаются по виду, относятся к разным родовым группам (пневматические, механические и электрические гвозде- и скобозабивные инструменты – в заявленном обозначении, подъемники для автомобилей, установки для ремонта шин, моторы и двигатели, соединения и ремни приводные для трансмиссии – в противопоставленном), имеют разное назначение и разный круг потребителей, что свидетельствует об их неоднородности.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что не противоречит требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что заявитель уже является обладателем

исключительного права на территории Российской Федерации на словесный знак «**OMER**» по международной регистрации №858939 в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных и идентичных товарам 07 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №875056.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 15.01.2014, отменить решение Роспатента от 16.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №875056 в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: «outils de clouage pneumatiques, mécaniques et électriques (outils à main, non commandés manuellement), épingleuses pneumatiques, mécaniques et électriques (outils à main, non commandés manuellement), agrafeuses pneumatiques, mécaniques et électriques autres que pour le bureau (outils à main, non commandés manuellement), outils à enfoncer des semences pneumatiques, mécaniques et électriques (outils à main, non commandés manuellement)».**

.