

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.01.2014, поданное по поручению компании Рапала ВМК Ойю, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012706892, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «LAZER» по заявке №2012706892 с приоритетом от 11.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям, принадлежащим иным лицам:

- со знаком «LAZER» (международная регистрация №1118161 с приоритетом от 28.06.2012), принадлежащим Mora Ice AB, Hamnplan 11 SE-753 19 Uppsala в отношении товаров 08 класса МКТУ;

- со знаком «LAZER» (международная регистрация №675307 с конвенционным приоритетом от 29.11.1996), принадлежащим GROUPE AUCHAN

societe anonyme a directoire et conseil de surveillance, 40, avenue de Flandre F-59170 CROIX в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Кроме того, в решение Роспатента указано, что представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №675307 не может быть принято во внимание в связи с высокой степенью сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака. Такое высокое сходство сравниваемых знаков до степени их смешения, а также отсутствие производственных и организационных связей между правообладателями этих обозначений может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров товарами 07 класса МКТУ «ледобуры и буры электроприводные, в том числе части и детали для них» и 08 класса МКТУ «ледобуры и буры ручные, в том числе части и детали для них»;

- указанные товары не являются однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №675303, поскольку товары 07, 08 классов МКТУ скорректированного перечня относятся к категории устройств и инструментов, предназначенных для бурения во льдах, и используются рыбаками во время зимней рыбалки, в то время как товары 07 класса МКТУ противопоставленного знака представляют собой бытовые устройства для чистки, уборки, полирования, мойки, шитья и приготовления еды, следовательно, сопоставляемые товары относятся к разным родовым группам, имеют разного потребителя;

- экспертиза неправомерно отклонила представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №675303;

- заявленное обозначение не является тождественным противопоставленному знаку по международной регистрации №675303, довод же экспертизы о том, что

заявленное обозначение имеет с противопоставленным знаком «сходство, приближенное к тождеству» не основан на положениях действующего законодательства, в котором отсутствует подобная квалификация;

- само по себе заявленное обозначение «LAZER» является фантазийным и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, также экспертизой не приведено доказательств того, что заявленное обозначение вызывает в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №675303, в связи с чем представленное письмо-согласие не может быть принято;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1118161 добровольно отказался от правовой охраны знака на территории Российской Федерации, в связи с чем указанное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012706892 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.03.2012) поступления заявки №2012706892 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2012706892 с приоритетом от 11.03.2012 является словесным и представляет собой фантазийное слово «LAZER» (транслитерация – «лэйзер»), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ «ледобуры и буры электроприводные, в том числе части и детали для них» и 08 класса МКТУ «ледобуры и буры ручные, в том числе части и детали для них».

Противопоставленный знак «LAZER» по международной регистрации №1118161 с приоритетом от 09.02.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1118161 испрашивалось на

территории Российской Федерации в отношении, в частности, товаров 08 класса МКТУ «ice drills (hand operated)» / «буры для льда (ручные инструменты)».

Противопоставленный знак «LAZER» по международной регистрации №675307 с конвенционным приоритетом от 29.11.1996 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении, в частности, товаров 07 класса МКТУ «laundry washing and wringing machines, laundry washers, dishwashers; electric grinders/crushers for household use; sewing machines, electric knives; electric kitchen machines; peeling machines; electric whisks for household use; mixers; electric can openers; bread cutting machines; electric fruit presses for household use, electric food processors; knitting machines; cleaning machines; vacuum cleaners; electric parquet wax-polishers; electric shampooing machines for carpets and rugs; electric cleaning apparatus for household use» / «стиральные и отжимные машины, посудомоечные машины; бытовые электрические кухонные измельчители/дробилки; швейные машины, электрические ножи; электрические кухонные машины; машины для удаления кожуры; бытовые электрические метелки; миксеры; электрические приспособления для открывания жестяных банок, машины для нарезки хлеба; электрические соковыжималки бытовые, электрические кухонные комбайны; вязальные машины; чистящие машины; пылесосы; электрические чистящие приборы бытовые; полировальные электрические машины для паркетных полов, электрические моечные машины для ковров».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков, основанное на фонетическом тождестве словесных элементов «LAZER», являющихся единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита, имеющими сходное графическое исполнение.

Товары 07 и 08 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1118161 являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров – инструменты для

бурения льда, имеют одно и то же назначение, одинакового потребителя и реализуются в одних и тех же торговых сетях.

Вместе с тем, необходимо отметить, что противопоставленный знак по международной регистрации №1118161 не имеет правовой охраны на территории Российской Федерации в связи с отказом от него правообладателя. Информация об отказе правообладателя от указанного знака была опубликована в официальном бюллетене Международного бюро ВОИС «WIPO Gazette of International Marks» №46/2013 15.12.2013.

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №1118161 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров 07, 08 классов МКТУ.

Что касается сопоставительного анализа скорректированного перечня товаров 07, 08 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 07 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №675307, то необходимо отметить следующее.

Товары 07, 08 классов МКТУ заявленного обозначения «ледобуры и буры электроприводные и ручные» представляют собой орудия и инструменты для производства скважин на льду и используются, в частности, рыбаками в условиях зимней рыбалки. В свою очередь товары 07 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №675307 относятся к бытовым устройствам, предназначенным для чистки, уборки, полирования, мойки, шитья и приготовления еды. Сопоставляемые товары не соотносятся друг с другом как род/вид, имеют разное назначение и потребителя, реализуются в разных местах, следовательно, не являются однородными.

Все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в гражданском обороте, и, как следствие, нет оснований для вывода о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Что касается письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №675307, то оно выдано в отношении скорректированного перечня товаров заявленного обозначения 07 класса МКТУ «ледобуры и буры электроприводные, в том числе части и детали для них» и 08 класса МКТУ «ледобуры и буры ручные, в том числе части и детали для них», т.е. в отношении неоднородных товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012706892 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.01.2014, отменить решение Роспатента от 23.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012706892.