

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 20.02.2013, поданное ООО «Неватект», Россия, ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» (далее - лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1042996 на территории Российской Федерации, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный знак со словесными элементами «Turbotect» с конвенционным приоритетом от 23.03.2010 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 28.05.2010 за № 1042996 в отношении товаров и услуг 01-04, 06, 07, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в регистрации, на имя заявителя.

В поступившем 21.02.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны международной регистрации № 1042996 на территории Российской Федерации произведено в нарушение требований, установленных положениями пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак в отношении товаров и услуг 06, 07 и 37 классов МКТУ является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ товарными знаками «TURBOTECT» по свидетельству № 293795 и «ТУРБОТЕКТ» по свидетельству № 293796;

- регистрация оспариваемого знака нарушает исключительное право ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» на фирменное наименование, возникшее ранее (30.03.1998);

- одно из лиц, подавших возражение (ЗАО «Турботект Санкт-Петербург»), производит и поставляет по всей России с 1999 г. моющие машины и моющие устройства, с которыми однородны товары и услуги 06, 07 и 37 классов МКТУ оспариваемой регистрации (машины и устройства маркируются знаками «ТУРБОТЕКТ» и «TURBOTECT»). Появление на рынке однородных товаров и услуг под знаком иного производителя может привести к смешению средств индивидуализации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки знаков № 293795, № 293796, № 1042996 [1];

- распечатка листа Большого энциклопедического политехнического словаря [2];

- распечатка Предметного указателя Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг (вторая редакция), 2008 [3];

- распечатка из сети Интернет [4].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1042996 в отношении части товаров и услуг 06, 07 и 37 классов МКТУ:

06 класс – трубы и трубопроводы, включая части сопел; устройства впрыска в металлические сопла, в частности для очистки и промывки турбомашин и для очистки и промывки компрессоров газовых турбин;

07 класс – машины для мойки; устройства для мойки; установки моющие для очистки компрессоров; системы впрыска (детали машин), образованные объединением взаимосвязанных сопел, в частности для очистки компрессоров газовых турбин и турбомашин; установки и оборудование для чистки (электрические);

37 класс – очистка турбомашин, в частности, газовых турбин; техническое обслуживание и ремонт промывочных установок, в частности, для газовых турбин; установка машин и устройств промывки, машин и оборудования для очистки.

Правообладатель знака по международной регистрации № 1042996 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.03.2010) знака по международной регистрации № 1042996 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 05.03.2013 поступила просьба об отзыве возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 20.02.2013 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1042996.