

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 (далее - Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 30.10.2009, поданное компанией «Ферротек Корпорейшн» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 16.07.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007724040/50 при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007724040/50 с приоритетом от 27.07.2007 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Ферротек Корпорейшн, Япония, в отношении товаров 01, 04, 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию товарный знак по заявке № 2007724040/50 представляет собой фантазийное словесное обозначение «FERROTEC» [ФЕРРОТЕК], являющееся частью фирменного наименования заявителя. Данное обозначение выполнено оригинальным стилизованным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 16.07.2009 о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 04 класса МКТУ на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 632884 для товаров 04 класса, однородных заявленным товарам 04 классов МКТУ.

В возражении от 30.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующий довод:

-заявитель отправил правообладателю противопоставленного знака письмо с просьбой о выдаче разрешения на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 04 класса МКТУ. В результате этого выяснилось, что в 2000 году правообладатель фактически передал права на знак компании «Кауфринг АГ», но соответствующее заявление в ВОИС подано не было. По причине банкротства в 2001 году конкурсный управляющий компании «Кауфринг АГ» согласился уступить заявителю права на знак по международной регистрации № 632884.

На основании указанного выше заявитель изложил просьбу изменить решение Роспатента от 16.07.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2007724040/50 в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора об уступке знака по международной регистрации № 632884 на 3 л. [1];
- заявление об изменении наименования правообладателя знака по международной регистрации № 632884 на 4 л. [2].

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

С учетом даты подачи заявки (27.07.2007) на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности указанного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон) 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, 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 приоритета.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 принципиальная 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.

Заявленное обозначение «FERROTEC» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 632884 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «FERROtec», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде фрагмента черной ленты с загнутым уголком.

Сравнительный анализ сходства товарного знака по заявке № 2007724040/50 и знака по международной регистрации № 632884 показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества словесных элементов, занимающих доминирующее положение в обозначениях, «FERROtec»/«FERROTEC», что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание однородность товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и международной регистрации, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 632884 и ему не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, что правомерно было указано в решении Роспатента.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что правообладатель противопоставленного знака уступил его заявителю, оснований для его противопоставления и, следовательно, для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по заявке № 2007724040 в отношении товаров 04 класса МКТУ не имеется.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.10.2009 года, изменить решение Роспатента от 16.07.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007724040/50 в отношении следующих товаров:**

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров»**

(592): черный, серый.

(511):

01 - составы магнитных жидкостей для использования в зазорах громкоговорителей, предназначенных для звуковых катушек; жидкости магнитные для временных датчиков; магнитные жидкости для применения в оборудовании с шаговыми двигателями; жидкости магнитные для применения в широком спектре промышленного оборудования; кислоты жирные для промышленных целей.

04 - жидкости на основе масел, действующие в качестве виброгасителя шаговых электродвигателей.

07 - электродвигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств) и виброгасители для шаговых электродвигателей, используемых в качестве деталей и частей машин; части и детали машин, а именно шпиндели на гидравлических подшипниках; части и детали машин, а именно вращающееся уплотнение; инерционные виброгасители, используемые с магнитными жидкостями (части машин); части и детали машин, а именно вакуумные вводы вращения с магнитожидкостным уплотнением; части и детали машин, а именно магнитожидкостные вращающиеся уплотнения; валы для машин (не предназначенные для транспортных средств); части машин, а именно роликовые подшипники; электродвигатели для машин; генераторы электрические (не предназначенные для транспортных средств); оборудование для подъема монокристаллического кремния.

09 - наборы научные для обучения, состоящие из магнитов и относящегося к ним лабораторного оборудования - все товары, предназначенные для проведения экспериментов и испытаний магнитных материалов; электронно-лучевые пушки для нанесения тонких пленок; машины для очистки кремниевых пластин, использующие кварц для процессов очистки и реакции; оборудование для очистки монет; вводы вращения с магнитожидкостным уплотнением для областей применения, связанных с вакуумом; инструменты измерительные; электронные инструменты для измерения магнитных свойств; громкоговорители; вольтметры; кремниевые платы; полупроводники; принтеры; временные датчики; уплотнения компьютерных дисководов для жестких дисков; посуда стеклянная для лабораторного использования; части и детали машин, а именно шпиндели на жидкопленочной основе, вращающееся уплотнение, инерционные виброгасители на ферромагнитной жидкости; регуляторы температуры (термореле).

11 - модули нагрева и охлаждения, а именно тепловые насосы для полупроводниковых пластин; термоэлектрические устройства для использования в нагревательном и охлаждающем оборудовании; электрические вентиляторы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 1 л. в 1 экз.