

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 25.02.2010, поданное компанией КАММИНС ИНК., США (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.11.2009 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2008700121/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008700121/50 с приоритетом от 09.01.2008 заявлено на регистрацию на имя КАММИНС ИНК., корпорация штата Индиана, США в отношении товаров 7, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «Cummins», выполненное буквами латинского алфавита на фоне буквы «С».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.11.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 7, 12 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками по свидетельствам №№ 333896, 352524, 342736, 351002, 346622, 333890, 336701, 318757.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.02.2010 заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части отказа в государственной регистрации товарного знака.

По мнению заявителя, основанием для регистрации является передача исключительных прав на противопоставленные товарные знаки заявителю.

Сведения о государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав на имя заявителя на товарные знаки по свидетельствам №№ 333896, 352524, 342736, 351002, 346622, 333890, 336701, 318757 представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 07.05.2010.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.01.2008) поступления заявки №2008700121/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту (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 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2008700121/50 представляет собой обозначение «Cummins», выполненное буквами латинского алфавита на фоне буквы «С»..

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 333896, 352524, 342736, 351002, 346622, 333890, 336701, 318757 также содержат в своем составе элемент, тождественный заявленному обозначению.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу вхождения заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки.

Товары 7, 12 классов МКТУ сравниваемых обозначений однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, представленные заявителем сведения о государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав на имя заявителя (РД0063785 от 26.04.2010) на товарные знаки по свидетельствам №№ 333896, 352524, 342736, 351002, 346622, 333890, 336701, 318757 устраняют причины для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008700121/50 в отношении приведенных в перечне товаров 7, 12 классов МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.02.2010, отменить решение Роспатента от 24.11.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

Г
(511)

07 - дизельные и бензиновые двигатели внутреннего сгорания и их части; детали; двигатели внутреннего сгорания; генераторы тока; электрогенераторы; масляные фильтры; топливные бензиновые и дизельные фильтры и воздушные фильтры для моторов и двигателей; устройства для очистки выхлопных газов для моторов; двигателей и промышленных установок; турбокомпрессоры; турбонагнетатели и их части; детали; топливные фильтры и конструктивные части для них; воздушные и масляные фильтры и конструктивные части для них; воздушные и масляные фильтры; предназначенные для технических целей; фильтры гидравлической жидкости; предназначенные для технических целей; масляные; бензиновые; воздушные и топливные фильтры для моторов и двигателей для наземных и морских транспортных средств; поглотительные коробки и корпуса для всех вышеперечисленных фильтров; аппараты; приборы; установки; устройства и фильтры для снижения эмиссии из выхлопных труб и уменьшения уровня шума для использования с двигателями; плоские нагреватели для аккумуляторов; нагреватели дизельного топлива; системы; использующие вспомогательную жидкость для запуска двигателя в тяжелых условиях работы; фиксаторы ремней; испарители воздушные; моторы и двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; альтернаторы; генераторы переменного тока; подшипники антифрикционные [детали машин]; подушки антифрикционные [детали машин]; фартуки суппортов [детали машин]; оси машин; кольца для шариковых подшипников; подшипники шариковые; опоры для подшипников [детали машин]; подшипники трансмиссионных валов; вкладыши подшипников [детали машин]; конвейеры ленточные; ленты для конвейеров; ремни для

машин; ремни приводные для двигателей; машины воздухоудвнные; устройства воздухоотсасывающие; машины для сжатия; всасывания и транспортировки газов воздухоудвнные; тормозные колодки и тормозные накладки, за исключением предназначенных для транспортных средств; тормозные сегменты ;за исключением предназначенных для транспортных средств; тормозные башмаки, за исключением предназначенных для транспортных средств; устройства для питания карбюраторов ;подающие устройства для карбюраторов; карбюраторы; картриджи для фильтрационных машин и установок; каталитические преобразователи; центрифуги [машины];насосы центробежные; цепи приводные; клапаны откидные [детали машин];муфты сцепления; компрессоры воздушные; перепускные клапаны турбокомпрессора; двигатели пневматические; машины пневматические; насосы воздушные; компрессоры воздушные; тяга соединительные для машин; моторов и двигателей; тросы управления машинами или двигателями; устройства для управления машинами или двигателями; механизмы гидравлические для управления машинами, двигателями или моторами; механизмы пневматические управления моторами/ двигателями; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; сцепления; валы кривошипные, коленчатые; картеры моторов и двигателей; кривошпы [детали машин]; головки цилиндров двигателей; цилиндры машин; цилиндры моторов и двигателей; поршни цилиндров; цепи приводные; двигатели тяговые; генераторы мощности аварийные; двигатели и моторы, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; глушители для двигателей; ремни приводные вентиляторов для двигателей; вентиляторы для моторов и двигателей; фильтры [устройства, аппараты]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры [детали машин или двигателей]; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; экономайзеры топливные для двигателей; коробки передач; передачи зубчатые; коробки смазочные [детали машин];кольца смазочные [детали машин];кожухи [детали машин];корпуса машин; гидравлические моторы и двигатели; гидравлические турбины; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; магнето зажигания; магнето зажигания в двигателях; инжекторы для двигателей; двигатели реактивные; соединения [части двигателей]; насосы масляные; маховики машин; станки; колеса машин; механизмы зубчатые; двигатели и моторы электрические, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; моторы, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; глушители шума для двигателей; машины для очистки нефти; детендеры; регуляторы давления [детали машин]; клапаны давления [детали машин];насосы [части машин или двигателей]; радиаторы охлаждения для двигателей; передачи редукционные понижающие; бобины [детали машин]; кольца поршневые; уплотнительные соединения [части двигателей];соединения валов машин; подшипники трансмиссионных валов; поршни амортизаторов [детали машин];шумоглушители для моторов и двигателей; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; стартеры для двигателей; инструменты режущие [детали машин];преобразователи крутящего момента; цепи приводные; подшипники трансмиссионных валов; валы передаточные; приводы [трансмиссии] для машин; трансмиссии; гидравлические турбины; турбины, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; клапаны откидные [детали

машин]; клапаны; вентили [детали машин]; системы контроля за вредными выбросами в окружающую среду; статоры; роторы; части и детали для них.

12 - двигатели для катеров; кораблей и лодок; моторы для катеров; кораблей и лодок; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; муфты сцепления для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; цепи приводные для наземных транспортных средств; гидроприводы для транспортных средств; моторы и двигатели для транспортных средств; моторы и двигатели электрические для наземных транспортных средств; трансмиссионные цепи для наземных транспортных средств; трансмиссионные валы для наземных транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств.

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