

**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 12.03.2012, поданное компанией «ВАРТА Микробаттери ГмбХ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.11.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №837497, при этом установлено следующее.

Действие знака по международной регистрации №837497, зарегистрированного в Международном бюро ВОИС 24.07.2004 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, распространено на Российскую Федерацию с 15.12.2009 в соответствии с последующим указанием.

Знак «Power One» по международной регистрации №837497 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 29.11.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №837497.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что данный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №264402 с приоритетом от 19.10.2001, зарегистрированным на имя ООО «Микроник Пресс», Россия, в отношении, в том числе, однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.11.2011, мотивировав его следующим:

- правообладатель противопоставленного товарного знака занимается оптовой торговлей офисными машинами и оборудованием и не осуществляет производство каких-либо товаров. Заявитель же активно использует товарный знак «Power One» для маркировки батареек, аккумуляторов и прочих электрических приборов;

- для устранения препятствий для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №837497 заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №264402;

- к моменту подачи возражения в Палату по патентным спорам действие правовой охраны упомянутого знака было прекращено досрочно в отношении части товаров 09 класса МКТУ, что устранило препятствие для предоставления правовой охраны знаку «Power One» по международной регистрации №837497.

В подтверждение изложенных доводов была представлена копия решения Роспатента от 05.12.2011 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №264402.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №837497 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (15.12.2009) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №837497 включает в себя вышеупомянутый 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 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «Power One» по международной регистрации №837497 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) показал, что слово «power» переводится с английского как «производитель, могущество, власть», а слово «one» переводится как «единица, номер один». Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «POWER ONE» по свидетельству №264402 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №837497 и противопоставленного ему знака по товарного знака по свидетельству №264402 показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «power one». Исполнение данных элементов стандартным шрифтом буквами латинского алфавита усиливает сходство обозначений. В связи с

изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании сравниваемых знаков в целом.

Часть товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (например, «аккумуляторные пластины; аккумуляторы электрические; ацидометры для аккумуляторных батарей» и др.) являются видовыми понятиями по отношению к общим родовым позициям товаров «micropiles, batteries de démarrage, piles d'appareils, accumulateurs électriques, piles électriques ainsi que leurs parties et accessoires, à savoir dispositifs de charge, de maintenance et de contrôle» 09 класса МКТУ, содержащихся в перечне международной регистрации №837497, что свидетельствует об их однородности.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что знак по международной регистрации №837497 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №264402.

Таким образом, знак по международной регистрации №837497 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и, соответственно, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении товаров 09 класса МКТУ следует признать правомерным.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №264402 досрочно прекращена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ в связи с неиспользованием, данный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №837497 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в регистрации.

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

**удовлетворить возражение от 12.03.2012, отменить решение Роспатента от 29.11.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №837497.**