

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 23.01.2009, поданное компанией АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007739159/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007739159/50 с приоритетом от 13.12.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «URALMASH DRILLING EQUIPMENT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, при этом слово «URALMASH», расположенное над словосочетанием «DRILLING EQUIPMENT», выполнено буквами, размер которых значительно превышает размер букв в словосочетании «DRILLING EQUIPMENT».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 13.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком «УРАЛМАШ» по свидетельству №2 [1] для однородных товаров 07 класса МКТУ, ранее зарегистрированным на имя ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения», а также со словесными товарными знаками «УРАЛМАШ», «URALMASH» по свидетельствам №№187924 [2], 187925 [3], 187926 [4], 187929 [5], ранее зарегистрированными на это же лицо для однородных товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ, и с ранее заявленными на регистрацию товарными знаками по заявкам №№ 2007734674 [6], 2007734676 [7], 2007734679 [8], 2007734681 [9], 2007734682 [10], 2007734691[11], 2007734692 [12], 2007734693 [13] со словесными элементами «УРАЛМАШ», «URALMASH» на имя ЗАО «Уралмаш-ВНИИБТ», Москва для однородных товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

В заключении также отмечено, что словесные элементы «DRILLING EQUIPMENT», указывающие на назначение товаров и услуг, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.01.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получено разрешение от владельца противопоставленных товарных знаков [1] – [5] на регистрацию товарного знака «URALMASH DRILLING EQUIPMENT» по заявке №2007739159/50.

Нормативно-правовые акты, действовавшие на дату вынесения решения Роспатента от 13.10.2008, не устанавливали, в какой именно форме дается согласие правообладателя на регистрацию сходного

товарного знака, и не содержали иные специальные требования к такому согласию и его содержанию.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков [1]-[5] ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» выразил свое согласие на регистрацию любых товарных знаков на имя заявителя, сходных с товарными знаками [2] – [5], в пункте 5.5 лицензионного договора №01/11-2 от 01.11.2005, зарегистрированного в Роспатенте 21.09.2006 за №РД0012246.

Общеизвестный товарный знак [1] является полностью тождественным товарному знаку [5], а товары 07 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, однородны товарам 07 класса МКТУ товарного знака [5], таким образом, согласие, выраженное в лицензионном договоре, зарегистрированном в Роспатенте за №РД0012246, должно рассматриваться и как распространяющееся на общеизвестный товарный знак [1].

Что касается товарных знаков, заявленных на регистрацию по заявкам [6] – [12], то они не могут быть противопоставлены заявленному обозначению, поскольку заявки [6], [9] – [13] признаны отозванными, а права на заявки [7] и [8] переданы заявителю.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (13.12.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта (2.3.2) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер), назначение товаров.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 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 (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Как указано выше, заявленное обозначение включает словесные элементы «URALMASH DRILLING EQUIPMENT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Доминирующее положение в заявленном обозначении занимает слово «URALMASH», которое расположено в центральной части композиции и выделено более крупным размером шрифта. Словосочетание «DRILLING EQUIPMENT» (в переводе с английского языка – буровое оборудование), расположенное ниже доминирующего элемента и выполненное мелким шрифтом, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку характеризует товары и услуги, указывая на вид товара и назначение услуг.

На дату принятия возражения к рассмотрению (09.02.2009) противопоставленные заявки [6], [9] – [13] были признаны отозванными, в

силу чего не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

По заявкам [7] и [8] было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, при этом права на эти заявки были переданы заявителю. Эти заявки также не могут рассматриваться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Сходство до степени смешения заявленного словесного обозначения «URALMASH DRILLING EQUIPMENT» с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] «УРАЛМАШ», «URALMASH» не вызывает сомнений, поскольку содержит фонетически тождественное словесное обозначение «URALMASH», занимающее доминирующее положение в обозначениях.

Однородность товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2007739159/50, и товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [5] также очевидна, поскольку эти товары и услуги совпадают, либо соотносятся друг с другом как род/вид.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками правомерен и заявителем в возражении не оспаривается.

В отношении утверждения заявителя о том, что полученное им согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков позволяет осуществить регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака следует указать следующее.

Письмо – согласие составляется в произвольной форме и должно содержать сведения о явно выраженном согласии (разрешении) именно на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Ссылка заявителя на согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков, выраженное в пункте 5.5. лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте за №РД0012246, не может быть принята во внимание, поскольку упомянутый лицензионный договор на использование товарного знака не соответствует указанным требованиям. Исходя из содержания и специфики лицензионного договора, в нем отражаются условия предоставления лицензиату права на использование конкретного средства индивидуализации, а не условия приобретения исключительных прав. Именно такие условия отражены в пункте 5.5. упомянутого лицензионного договора.

Нельзя также согласиться с утверждением заявителя, что полученное разрешение позволяет осуществить регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака при наличии общеизвестного товарного знака «УРАЛМАШ» [1] ввиду тождественности его товарному знаку [5], поскольку общеизвестный товарный знак [1] не является предметом лицензионного договора и на него положения пункта 5.5. лицензионного договора №РД0012246 не распространяются.

Следует также указать, что пункт 1 статьи 7 Закона согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров на имя другого лица относит к обстоятельству, только допускающему регистрацию товарного знака, но не обязывающему к выполнению данного действия, то есть, указанная норма Закона не является императивной.

В данном случае необходимо учитывать то обстоятельство, что заявленное обозначение в качестве доминирующего элемента содержит слово «URALMASH», которое является тождественным словесным обозначениям «УРАЛМАШ», «URALMASH», которые являются единственными элементами в противопоставленных словесных товарных знаках [1] – [5], несущих функцию по индивидуализации товаров и услуг

определенного субъекта хозяйственной деятельности - ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения».

Регистрация товарного знака, содержащего фонетически и семантически тождественный словесный элемент «URALMASH», служащий для индивидуализации товаров и услуг ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения», на имя другого юридического лица будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, а также может привести к потере различительной способности общеизвестного товарного знака «УРАЛМАШ» [1].

По завершении рассмотрения возражения от заявителя поступило Особое мнение от 29.07.2009, в котором изложены доводы возражения о законности отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007739159/50 при наличии согласия правообладателя противопоставленных знаков, которое выражено в лицензионном договоре, зарегистрированным Роспатентом за №РД0012246 от 21.09.2006.

Анализ указанных доводов приведен в настоящем заключении.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражение от 23.01.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.10.2008.**