

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 28.08.2007, поданное компанией КОХЛЕР КО., США на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 30.05.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2005724340/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005724340/50 с приоритетом от 23.09.2005 является компанией КОХЛЕР КО., США (далее — заявитель).

В качестве товарного знака, согласно приведенному в заявке описанию, заявлено изобретенное слово «VOL», не имеющее смыслового значения. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 30.05.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона* Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с международной регистрацией № 749828 комбинированного знака «BOLL» с конвенционным приоритетом от 11.07.2000, принадлежащей иному лицу.

* Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 – ФЗ (далее – Закон).

В возражении от 28.08.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак существенно разнятся как по общему зрительному впечатлению, так и в деталях;
- сравниваемые обозначения имеют разные семантические значения;
- графические и семантические отличия приводят к отсутствию как визуального и семантического сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком, так и отсутствию сходства в целом;
- товары 11 класса, для которых заявлено обозначение «VOL» и для которых зарегистрирован противопоставленный знак, существенно отличаются друг от друга, в связи с чем не существует риска смешения товаров;
- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 11 класса МКТУ, указанных в первоначальном перечне заявки №2005724340/50, и ограничивает свои притязания следующими товарами 11 класса МКТУ: краны/водопроводные краны; краны/водопроводные краны бесконтактные; краны/водопроводные краны, управляемые/регулируемые при помощи термореле, инфракрасного излучения, радиолокации или электроники;
- заявитель имеет согласие от компании Болл и Кирш Филтербау ГмбХ, правообладателя международной регистрации №749828, противопоставленного в решении экспертизы, на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака товаров 11 класса МКТУ «водопроводные краны».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации и зарегистрировать заявленное по заявке № 2005724340/50 обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.09.2005) поступления заявки - № 2005724340/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные обозначения.

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.

Тождество и сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «BOL» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного заявителем перечня товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №749828 является комбинированным обозначением, включающими изобразительный и словесный («BOLL») элементы. Словесный элемент выполнен с использованием некоторой графической проработки буквами латинского алфавита в центре круга белого цвета, расположенного внутри квадрата голубого цвета. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ на сходство заявленного обозначения и словесного элемента комбинированного знака по международной регистрации №749828 показывает, что данные обозначения содержат в своем составе обладающие высокой степенью сходства по фонетическому (тождество) и графическому факторам сходства словесные элементы BOL//BOLL, выявленные в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (а, б) Правил.

Несовпадение семантического значения сравниваемых словесных элементов (BOL – чаша, миска, пиала (англ.) // BOLL – мера сыпучих тел, единица веса (англ.)) не изменяет вывода об их сходстве.

Анализ однородности заявленных товаров 11 класса МКТУ с товарами 11 класса МКТУ противопоставленного знака показал, что они относятся к одному роду, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации. Совпадение этих признаков позволяет квалифицировать сравниваемые товары как однородные.

Поскольку заявитель имеет письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на использование и регистрацию товарного знака по заявке № 2005724340/50 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ, вывод о сходстве заявленного и противопоставленных знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы от 30.05.2007, не является препятствием для предоставления заявленному обозначению «VOL» правовой охраны на территории Российской Федерации.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.08.2007, отменить решение экспертизы от 30.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

- 35- краны/водопроводные краны; краны/водопроводные краны бесконтактные; краны/водопроводные краны, управляемые/регулируемые при помощи термореле, инфракрасного излучения, радиолокации или электроники.

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