

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 28.02.2011, поданное по поручению компании Atlas Copco AB, Sickla Industriväg 3 SE-131 34 Nacka (Suède) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997914.

Международная регистрация №997914 произведена Международным Бюро ВОИС 20.10.2008 на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17 и услуг 36, 37, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Комбинированный знак по международной регистрации №997914 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую в свой состав две горизонтальных черных полосы, между которыми расположен словесный элемент «Atlas Copco», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.11.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997914 в отношении всех товаров 07, 12 и услуг 41 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта б (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается следующим:

- знак по международной регистрации №997914 тождественен товарному знаку «Atlas Copco» (свидетельство №59082 с приоритетом от 21.10.1976), а также сходен до степени смешения с товарным знаком «АТЛАС КОПКО» (свидетельство №359326 с приоритетом от 11.07.2006), правообладателем которых является Атлас Копко Актиеболаг, 10523 Стокгольм, Швеция в отношении однородных товаров 07, 12 классов МКТУ;

- противопоставленные в предварительном решении регистрации по свидетельствам №347091, №102402 и международным регистрациям №815360, №744861, №728719, №654260, №639706, №432763 снимаются на основании доводов заявителя, изложенных в корреспонденции от 20.09.2010.

В возражении от 28.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленных регистраций №359326, №56082 и знака по международной регистрации №997914 является одно лицо;

- различие адресов обусловлено тем, что в противопоставленных регистрациях указан почтовый адрес, а в международной регистрации №997914 – юридический;

- заявитель просит принять во внимание нотариально заверенный affidavit, подтверждающий, что оба адреса являются адресом заявителя, и просит снять указанные в предварительном отказе противопоставления;

- заявителем поданы заявления на внесения изменений в адрес правообладателя противопоставленных регистраций, устраняющие различия в адресе правообладателя международной регистрации и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №359326 и №59082;

- с учетом исключения предоставления двойной охраны одного и того же знака в отношении идентичных товаров заявитель исключил из перечня товаров 07 класса МКТУ международной регистрации такие товары как «tarières, mâts de charge, appareils de battage, machines de démolition, pulvérisateurs, compresseurs (machines)».

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №997914 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 07 класса МКТУ, всех товаров 12 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, упомянутых в перечне международной регистрации №997914.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия нотариально заверенного affidavita заявителя с переводом на русский язык;
- копии заявлений о внесении изменений в адрес правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№359326, №59082.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.10.2008) международной регистрации №997914 знака «Atlas Сорсо» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 №4322 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №997914 является комбинированным, включает в свой состав две горизонтальные черные полосы, между которыми расположен словесный элемент «Atlas Copco», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, имитирующим рукописный. Словесный элемент «Atlas» в переводе с английского языка означает: 1. сборник географических карт

различных районов земли; 2. в других науках справочное издание, содержащее иллюстрированную энциклопедическую информацию о чем-либо; 3. формат бумаги; 4. атлант (статуя в виде мужской фигуры для поддержания карниза, балкона); 5. первый шейный позвонок, см. <http://lingvo.yandex.ru>, либо имя древнегреческого титана Атласа (см. <http://yandex.slovari.ru>). В словарях наиболее распространенных языков смыслового значения слова «Сорсо» не выявлено.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997914 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №359326 [1] и тождественного товарного знака по свидетельству №59082 [2], принадлежащих Атлас Копко Актиеболаг, 10523 Стокгольм, Швеция.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] по свидетельству №359326 представляет собой обозначение «АТЛАС КОПКО», которое выполнено стандартным шрифтом буквами кириллицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [2] по свидетельству №59082 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую в свой состав две горизонтальные черные полосы, между которыми расположен словесный элемент «Atlas Сорсо», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №997914 является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] по свидетельству №359326 ввиду фонетического тождества словесных элементов «Atlas Сорсо» и «АТЛАС КОПКО», а также тождественен товарному знаку [2] по свидетельству №59082. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Товары 07 и 12 классов МКТУ, указанные в перечнях знака по международной регистрации №997914 и противопоставленных товарных знаков, однородны ввиду их совпадения по роду/виду, назначению, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, заявителем не оспаривается однородность товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений.

Указанное обуславливает правомерность доводов экспертизы о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №997914 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №359326, а также его тождества с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №59082 в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится устранение разночтений в адресе заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1], [2]. Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания адрес правообладателя был изменен на следующий: Атлас Копко Актиеболаг, Сиккла Индустривег 3 СЕ-131 34 Накка, Швеция. Таким образом, правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем является одно и то же лицо.

Относительно доводов заявителя, касающихся ограничения перечня товаров 07 класса МКТУ ввиду наличия идентичных позиций в перечне тождественного товарного знака по свидетельству №59082, необходимо отметить следующее. Помимо таких товаров как «*tarières, mâts de charge, appareils de battage, machines de démolition, pulvérisateurs, compresseurs (machines)*» перечень тождественного товарного знака по свидетельству №59082 и международной регистрации №997914 также содержит такие идентичные товары как «*machines et machines-outils (машины и станки); moteurs (двигатели), treuils (лебедки), silencieux (глушители), pistons (поршни)*», в отношении которых не может быть осуществлена двойная регистрация тождественного товарного знака.

Что касается просьбы заявителя о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №997914 в отношении услуг 41 класса МКТУ, то она не может быть удовлетворена, поскольку в поступившем 20.09.2010 ответе заявителя на

доводы экспертизы от 18.03.2010 отмечается, что заявитель не заинтересован в предоставлении охраны знаку в отношении услуг 41 класса, однородных услугам того же класса, приведенных в перечне противопоставленной регистрации №347091, и просит не принимать их во внимание при вынесении решения. Данный отказ заявителя от услуг 41 класса МКТУ явился основанием для снятия противопоставления по свидетельству №347091 в решение Роспатента от 26.11.2010.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражения от 28.02.2011, отменить решение Роспатента от 26.11.2010 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №996674 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17 и услуг 36, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ, а также в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «machines et outils pneumatiques, hydrauliques, à moteur à combustion interne et électriques, y compris perceuses, marteaux-perforateurs, mèches et tubes, foreuses, outils industriels, outils pneumatiques, tournevis et tournevis à douille, broyeurs, marteaux brise-béton, marteaux, aplatisseurs, marteaux et cognées pour machines, broyeurs (machines), pistolets de raccordement, pistolets à air chaud, pistolets à peinture, pistolets à air, pistolets de pulvérisation, dispositifs de sablage, polisseurs et ponceuses, conteneurs pour sablage et appareils de récupération de sable; appareils de circulation de peinture; outils de montage et assemblage; régulateurs pour compresseurs, refroidisseurs de sortie et refroidisseurs intermédiaires pour compresseurs; soupapes de pression (haute et basse) pour compresseurs (autres que pour véhicules); démarreurs; entraînements et engrenages pour compresseurs; machines d'exploitation minière, excavateurs, béliers (machines), élévateurs, ascenseurs; moteurs pneumatiques, moteurs hydrauliques, moteurs à combustion interne, moteurs électriques et pompes; réseaux (maillages) de distribution d'air comprimé et générateurs de pression pour générer des rideaux d'air dans l'eau, pompes à bulles d'air; équipements d'extraction pour forer des roches, mofles de levage pneumatiques et chariots pour mofles de levage, sécheurs et équipements à air

comprimé, filtres (parties de machines et moteurs), générateurs, séparateurs, récupérateurs de chaleur, systèmes de montage, scies électriques, moteurs, ciseaux de machines, séparateurs, râpes, bêches, alésoirs, faisant tous partie de machines-outils; ventilateurs aspirants, bourroirs (machines); galeries en bois et métaux, excavateurs (machines); bobines (pour moteurs électriques); graisseurs (parties de machines); agitateurs; appareils d'alimentation, chargeurs; vérins; treuils d'ancrage, ainsi que parties, garnitures et accessoires des produits susmentionnés; cylindres de machines; aspirateurs électriques; robinets-vannes principaux, robinets à membrane, robinets-vannes de démarrage; soupapes, y compris soupapes pneumatiques, hydrauliques, de démarrage et à tournant sphérique; arbres à manivelle; amortisseurs de vibrations sous pression; injecteurs, éjecteurs, sections divergentes; tuyères, y compris tuyères d'expansion, Venturi et de Laval; bras de forage réglables, bras de positionnement et colonnes de forage, en particulier à fonctionnement hydraulique; colonnes de forage pneumatiques; dispositifs d'alimentation pour marteaux-perforateurs; coupe-tubes; fraiseuses (machines-outils); grignoteuses; transporteurs; régulateurs (machines); chevalements-abris transportables; godets pour pistolets à peinture; moteurs et générateurs à vapeur; unités de maintenance à air comprimé; vaporisateurs d'huile, séparateurs de condensats; pièces d'entretoisement (composants de machines); pompes de distribution et alimentation autorégulatrices; têtes à injection pour colonnes de forage; compresseurs d'air, pompes et pompes à vide, composants de pipelines, compresseurs d'air pour entraîner des outils médicaux, chirurgicaux et dentaires; filtres à air comprimé, installations de forage».