

**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 24.01.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.10.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079883, поданное компанией Пильц ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1079883 знака «PIT», произведенной Международным бюро ВОИС 10.03.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 37, 41 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1079883 представляет собой словесное обозначение «PIT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.10.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «PIT» по международной регистрации №1079883 в отношении товаров 09 класса МТКУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1079883 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1079883 является сходным до степени смешения с товарным знаком «PIT» по свидетельству №386620, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.10.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1079883 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №368620, поскольку в противопоставленном товарном знаке присутствуют другие словесные элементы «PROGRESSIVE INNOVATIVE TECHNOLOGY»;

- принимая во внимание, что в состав противопоставленного товарного знака №368620 включены не охраняемые словесные элементы «PROGRESSIVE INNOVATIVE TECHNOLOGY», очевидно, что потребитель будет воспринимать словесный элемент «Pit», входящий в состав противопоставленного товарного знака № 368620, в качестве аббревиатуры данных словесных элементов;

- владелец международной регистрации № 1079883 подал в МБ ВОИС ходатайство об ограничении перечня товаров 09 класса МКТУ. Данные изменения были внесены и перечень товаров 09 класса МКТУ и после ограничения перечень товаров 09 класса МКТУ выглядит следующим образом: «устройства управления, в частности ручные устройства управления, включая контрольные устройства аварийной остановки, контрольные выключатели, двуручные выключатели; сигнальные устройства, в частности сигнальные лампы и акустические сигнальные устройства; контактные зажимы, концевые заглушки».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 24.10.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079883 для в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства управления, в частности ручные устройства управления, включая контрольные устройства аварийной остановки, контрольные выключатели, двуручные выключатели; сигнальные устройства, в частности сигнальные лампы и акустические сигнальные устройства; контактные зажимы, концевые заглушки», указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (10.03.2011) приоритета международной регистрации №1079883 правовая база для оценки её 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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.

Знак по международной регистрации №1079883 представляет собой словесное обозначение «PIT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №368620 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «Pit PROGRESSIVE INNOVATIVE TECHNOLOGY», заключенных в квадратную рамку, где словесный элемент «Pit» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а неохраняемые словесные элементы «PROGRESSIVE INNOVATIVE TECHNOLOGY» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита меньшего размера по сравнению со словесным элементом «Pit» и расположенные в столбик под буквой «i» словесного элемента «Pit». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «PIT»/«Pit» («Pit» в переводе с английского языка означает яма, углубление, впадина, лунка). Кроме того, композиционно заявленное обозначение выполнено таким образом, что словесные элементы «PROGRESSIVE INNOVATIVE TECHNOLOGY» занимают в нем второстепенное положение, и

внимание потребителя акцентируется именно на слове «Pit», которое воспринимается как самостоятельный элемент в силу композиционных особенностей знака. Словесные элементы «PROGRESSIVE INNOVATIVE TECHNOLOGY» играют второстепенную роль по сравнению с элементом «Pit» как композиционно, так и грамматически, а также являются неохранными.

Фонетическое тождество словесных элементов «PIT»/«Pit» очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к аппаратуре для наблюдения и контроля электрической, а также к сигнальным устройствам, и имеют одно назначение.

Однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079883, с товарами 09 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 24.01.2013, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2012.**