

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.05.2016, поданное «Amtek Global Technologies Pte.Ltd.», Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204465, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 29.05.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1204465 на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1204465 представляет собой словесное обозначение «Amtek», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 02.02.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204465 в отношении всех товаров 06 класса МКТУ и части товаров 07 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1204465 сходен до степени смешения со словесными знаками «ANTEC», «АМЕТЕК» по международным регистрациям №№840911 (1), 973303

(2), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 06, 07 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товары 06 класса МКТУ, приведенные в перечне знака по международной регистрации №1204465 и противопоставленном знаке (1), не являются взаимозаменяемыми, имеют разное назначение, разных потребителей;

- правообладатель знака (1) предоставил на имя заявителя письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1204465 на территории Российской Федерации, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- словесные элементы «Amtek» заявленного обозначения и «АМТЕК» противопоставленного знака (2) содержат «слабую» форманту «ТЕК», включенную в состав нескольких сотен знаков (например, товарные знаки «ІТЕК», «ИТЕК», «ЮТЕК», «ХАЛТЕК», «СЕНТЕК», «РЕОТЕК» и т.д.);

- «сильные» элементы в сравниваемых обозначениях «Am» и «АМЕ» отличаются фонетически (различное звучание буквы «А» в закрытом и открытом слогах), семантически («Am» в переводе с английского языка означает «утро (до полудня)»), визуально (в противопоставленном обозначении присутствует буква «Е» и выполнено оно только заглавными буквами, имеющими иную графику, отличную от заявленного обозначения);

- учитывая изложенное, сопоставляемые обозначения нельзя признать сходными;

- товары 07 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются товарами технического назначения, в отношении которых опасность смешения невелика, поскольку они предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, хорошо знающих представленную на рынке номенклатуру товаров и их производителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204465 в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.08.2016, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (29.05.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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), 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 №1204465 представляет собой словесное обозначение «Amtek», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «А». Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 07, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение «ANTEC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставленный экспертизой знак (1) может быть снят в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку его правообладатель дал согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204465 на имя заявителя, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный знак (2) представляет собой словесное обозначение «АМЕТЕК», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Сравнительный анализ словесного знака «Amtek» по международной регистрации №1204465 и противопоставленного знака «АМЕТЕК» показал, что они

являются фонетически сходными, поскольку имеют практически тождественный буквенный состав. При этом местоположение согласных звуков и гласных звуков в сравниваемых словах одно и то же. Сравнимые обозначения отличаются только наличием еще одной гласной буквы «Е» в противопоставленном знаке. Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

С точки зрения визуального признака сходства сравниваемые знаки следует признать сходными, поскольку они оба являются словесными и выполнены буквами одного алфавита (латинского) стандартным шрифтом.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам ни заявленное обозначение, ни противопоставленный знак ее имеют смысловых значений.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых знаков и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Сопоставительный анализ товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204465 и товаров 07 класса МКТУ противопоставленного знака (2), показал следующее.

Приведенные в перечне международной регистрации №1204465 товары 07 класса МКТУ «детали машин, включенные в этот класс (крышки распределительных валов, шестерни, шатуны из стали или керамики, картеры), двигатели и детали двигателя, включенные в этот класс (поршни, насосы), трансмиссии для машин и их частей (валы и зубчатые передачи для машин, компрессоры кондиционирования воздуха), части строительной техники (селектор вилки, втулки, фланцевые муфты, ступицы, тормозные барабаны) и так далее», являются однородными товарам 07 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленной регистрации (2) (например, «электродвигатели для машин; двигатели, за исключением наземных транспортных средств; вентиляторы для

двигателей, электронные системы управления для двигателей»), поскольку сравниваемые товары относятся к деталям машин, следовательно, имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1204465 с противопоставленным знаком (2) в отношении части однородных товаров 07 класса МКТУ, является правомерным.

На основании вышеизложенного, знаку по международной регистрации №1204465 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06, 12 классов МКТУ и части товаров 07 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2016, отменить решение Роспатента от 02.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204465 в отношении всех товаров 06, 12 классов МКТУ и части товаров 07 класса МКТУ «Machines, à savoir machines pour le travail de métal et le traitement de métal, machines pour l'agriculture, machines d'exploitation minière ainsi que machines de construction à l'exclusion de taraudeuses, estampilleuses, presses industrielles et machines-outils; instruments agricoles (autres que ceux actionnés manuellement); robots industriels; dispositifs de commande et de réglage pour transmissions de machines agricoles ainsi que de machines de construction».