

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, рассмотрела возражение от 14.06.2013, поданное компанией Akzo Nobel Chemicals International B.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.03.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1088016, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1088016 с конвенционным приоритетом от 19.04.2011, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 21.07.2011 на Akzo Nobel Chemicals International B.V. в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1088016 представляет собой словесное обозначение «STIMWELL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 18.03.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1088016 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1088016 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1088016 сходен до степени смешения с товарными знаками «СТИМЭЛ/STIMEL» (свидетельства №118796 с приоритетом от 29.12.1992, №121243 с приоритетом от 22.01.1993), зарегистрированными в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на имя

Закрытого акционерного общества «Техно-ТМ», 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.2, комн.407.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.06.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1088016 не является фонетически и графически сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку они отличаются количеством букв;

- заявитель отмечает, что у российского потребителя не может возникнуть представление о принадлежности заявленных товаров и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, одному производителю, поскольку рассматриваемые товары имеют специфическое применение и предназначены для специалистов;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №118796, №121243 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1088016 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01 класса МКТУ: «chemicals for industrial use (химические вещества для промышленного использования)».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 18.03.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088016 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 05.08.2013, заявитель представил оригинал письма [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №118796, №121243, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1088016 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.04.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1088016 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 6(2) 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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.

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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления 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 №1088016 представляет собой словесное обозначение «STIMWELL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088016 испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ: «chemicals for industrial use (химические вещества для промышленного использования)».

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «СТИМЭЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «STIMEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарным знакам предоставлена в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1088016 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лексическое значение слов «STIMEL/STIMWELL/СТИМЭЛ» не выявлено в словарно-справочной литературе. В связи с этим возрастает значение фонетического фактора сходства сравниваемых знаков.

Фонетическое сходство словесного элемента «STIMWELL» знака по международной регистрации №1088016 и противопоставленных товарных знаков «STIMEL/ СТИМЭЛ» [2, 3]

обусловлено совпадением большинства звуков (-СТИМ-/-ЭЛ), их расположением относительно друг друга. Имеющиеся отличия в знаке по международной регистрации №1088016 не оказывают существенного влияния на звучание слов.

Сходство знака по международной регистрации №1088016 и противопоставленного товарного знака [3] усиливается за счет выполнения их заглавными буквами латинского алфавита.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом на основании фонетического и графического факторов сходства.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1088016, однородны товарам 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2, 3], совпадают (имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей), то есть являются однородными.

Довод заявителя о том, что у российского потребителя не может возникнуть представление о принадлежности заявленных товаров и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, одному производителю, поскольку рассматриваемые товары имеют специфическое применение и предназначены для специалистов, не может быть признан убедительным, поскольку не опровергает выше приведенных выводов об однородности товаров 01 класса МКТУ.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 18.03.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором Закрытое акционерное общество «Техно-ТМ», Москва – правообладатель товарных знаков по свидетельствам №118796, №121243, выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088016 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ: «chemicals for industrial use» (химические вещества для промышленного использования).

Учитывая, что словесный знак «STIMWELL» по международной регистрации №1088016 и противопоставленные товарные знаки [2, 3] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088016 в отношении товаров 01 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 14.06.2013, отменить решение Роспатента от 18.03.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088016 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.