

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 11.12.2013, поданное Би-Пи п.л.к., Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708783, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012708783 с конвенционным приоритетом от 04.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DESIGNER WATER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.10.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении остальных товаров 09 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «DESIGNED BY WATER» по международной регистрации №834767 с конвенционным приоритетом от 19.09.2003, принадлежащим компании

DECATHLON, 4, Boulevard de Mons F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ France, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в том числе, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.12.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный знак фонетически, семантически и визуально не сходны, за счет различия в конечных частях слов «designer» и «designed», которые в переводе на русский язык имеют различные значения («стильный» и «замысел, спланированный»), а также за счет наличия в противопоставленном знаке по международной регистрации №834767 слова «BY»;

- по мнению заявителя, товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, не являются однородными, поскольку имеют разное назначение (приборы для измерения атмосферного давления в нефтяных и газовых скважинах/приборы для измерения уровня воды, объема, температуры, давления) и не могут быть спутаны специалистами соответствующих профилей;

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №834767 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.10.2013 по заявке №2012708783 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 классов МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.02.2014, заявитель представил оригинал письма [1] от компании DECATHLON.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (04.11.2011) конвенционного приоритета заявки №2012708783 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DESIGNER WATER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №834767 представляет собой словесное обозначение «DESIGNED BY WATER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанный знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и знака по международной регистрации №834767 показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные

элементы – «DESIGNER» и «DESIGNED» и тождественный элемент «WATER». Фонетическое сходство данных слов обусловлено тем, что они имеют одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков, а также совпадает большинство звуков (ДИЗАЙНЕ-), и их расположение относительно друг друга.

Сравниваемые обозначения имеют некоторые отличия по семантическому критерию сходства обозначений («DESIGNED BY WATER» в переводе с английского языка на русский может означать – «спроектированный водой», а заявленное обозначение – «модная вода»).

Вместе с тем, сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №834767 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.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальному, звуковому, смысловому) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 09 классов МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе (приборы для измерения), имеют один круг потребителей, один рынок сбыта.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 24.10.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

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 представленное заявителем письменное согласие [1] владельца (компании DECATHLON) знака по международной регистрации №834767 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного

обозначения «DESIGNER WATER» по заявке №2012708783 в отношении товаров 09 класса МКТУ, которое является основанием для снятия указанного противопоставления.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №834767 не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012708783.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012708783 в отношении всего заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 11.12.2013, изменить решение Роспатента от 24.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012708783.