

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 07.07.2011. Данное возражение подано фирмой «DEILMANN-HANIEL SHAFT SINKING GMBH», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 980225, при этом установлено следующее.

Знак был зарегистрирован Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 06.03.2008 № 980225 в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.



является комбинированным и содержит словесные элементы «DEILMANN-HANIEL», «SHAFT SINKING», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесных элементов размещен изобразительный элемент в виде двух геометрических фигур.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.04.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 980225 для всех заявленных услуг 37 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов

1 и 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое обосновано тем, что знак в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (DEILMANN-HANIEL INTERNATIONAL MINING AND TUNNELING GMBH, Германия) знаками:

- знаком по международной регистрации № 980224, приоритет 06.03.2008 [1];
- знаком по международной регистрации № 971122, приоритет 06.03.2008 [2].

В заключении также указано, что элементы «SHAFT SINKING» являются неохранными элементами, что заявителем не оспаривалось.

В палату по патентным спорам 20.07.2011 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено согласие от владельца противопоставленных знаков, являющегося компанией, родственной заявителю, на регистрацию знака по международной регистрации № 980225 на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, было представлено письмо-согласие {1} от владельца международных регистраций [1, 2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 980225 в отношении услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.03.2008) международной регистрации № 980225 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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 № 980225 является комбинированным и содержит словесные элементы «DEILMANN-HANIEL», «SHAFT SINKING», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесных элементов размещен изобразительный элемент в виде двух геометрических фигур. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в черном и красном цветовом сочетании в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Словесные элементы «SHAFT SINKING» являются неохраноспособными, т.к. представляют собой указание области деятельности организации. Неохраноспособность данных элементов заявителем не оспаривается.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным и содержит словесные элементы «DEILMANN-HANIEL», «INTERNATIONAL», «MINING AND TUNNELING GMBH», выполненные в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесных элементов размещен изобразительный элемент в виде двух геометрических фигур. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку испрашивается в черном и красном цветовом сочетании в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «DEILMANN-HANIEL» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1, 2] знаков показал, что все они содержат в своем составе тождественный словесный элемент «DEILMANN-HANIEL» (изобразительный элемент знака [1] также тождественен заявленному), что обуславливает вывод о сходстве знаков. Услуги 37 класса МКТУ,

приведенные в перечнях всех сопоставляемых знаков, идентичны. Сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации № 980225 и противопоставленные ему товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленных знаков [1, 2] дал свое полное и безотзывное согласие {1} на использование и регистрацию знака по международной регистрации № 980225 в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ. Кроме того, владельцем противопоставленных знаков в письме-согласии указано, что заявитель является родственной ему компанией (дочерней).

Учитывая, что знак по международной регистрации № 980225 и противопоставленные знаки [1], [2] являются сходными, а не тождественными, а также наличие прямых хозяйственных связей между заявителем и владельцем противопоставленных регистраций, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 07.07.2011.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 980225 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 07.07.2011, отменить решение Роспатента от 18.04.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 980225 в отношении услуг 37 класса МКТУ с указанием элементов «SHAFT SINKING» как неохраняемых.