

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 08.02.2012, поданное компанией Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.10.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1033669, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1033669 с конвенционным приоритетом от 16.02.2010, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 10.03.2010 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1033669 является комбинированным, представляет собой стилизованную букву «W», верхняя овальная линия которой черного цвета, а нижняя линия оранжевого цвета. Справа от буквы «W» расположен словесный элемент «Wenco», выполненный буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.10.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1033669 в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1033669 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1033669 сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям №1009685, №872927, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.02.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1033669 не является фонетически, графически сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку они имеют различие в написании (W Wenco/WENGO) и производят разное общее зрительное впечатление за счет цветового сочетания и вида знаков (комбинированный/словесный);

- владелец международной регистрации №1033669 подал ходатайство МБ ВОИС о корректировке перечня товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1033669 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.04.2012, заявитель представил оригинал письма – согласия от правообладателя знаков по международным регистрациям №872927, №1009685 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1033669 в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.02.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1033669 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 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 №1033669 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав стилизованную букву «W», верхняя овальная линия которой черного цвета, а нижняя линия оранжевого цвета. Справа от буквы «W» расположен словесный элемент «Wenco», выполненный буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1033669 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [1] по международной регистрации №872927 представляет собой обозначение «WENGO», которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак [2] по международной регистрации №1009685 представляет собой обозначение «WENGO», которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными, ввиду фонетического сходства, обусловленного совпадением начальных частей (-wen-) и сходством звучания конечных частей (-co, -go) словесных обозначений.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита, а также сходством исполнения шрифтовых единиц.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] не являются лексической единицей какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Вместе с тем, при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

На основании ходатайства, поданного заявителем в МБ ВОИС, внесены изменения 01.02.2012, 09.02.2012 в перечень товаров и услуг, приведенных в международной регистрации №1033669, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану на территории Российской Федерации.

Заявителем было предоставлено согласие владельца противопоставленных международных регистраций №1009685, №872927 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1033669 и использование его в отношении уточненных товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

С учетом внесенных изменений и представленного письма – согласия коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 08.02.2012 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1033669 в отношении измененного перечня товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение от 08.02.2012, отменить решение Роспатента от 27.10.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1033669 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.