

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 13.02.2014, поданное по поручению компании Schöck Bauteile GmbH, Germany (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1062718, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1062718 знака «Schöck» с конвенционным приоритетом от 12.11.2009 произведена Международным Бюро ВОИС 10.05.2010 на имя заявителя - Schöck Bauteile GmbH Vimbucher Straße 2 76534 Baden-Baden (DE) в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Роспатентом 27.09.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1062718 в отношении товаров 19 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1062718 сходен до степени смешения со знаком «SCHOCK» по свидетельству №207407 с приоритетом от 27.10.1999, зарегистрированным в

отношении однородных товаров 19 класса МКТУ на имя компании ШокГмбХ, Хофбауэрштрассе 1, 94209 Реген, Германия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.02.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака «SCHOCK» по свидетельству №207407 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 1062718 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг;

- сфера деятельности заявителя не пересекается со сферой деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака, что полностью исключает опасность реального смешения сравниваемых обозначений на российском рынке;

- основной сферой деятельности компании правообладателя противопоставленного товарного знака является производство и продажа кухонных моек и смесителей, а заявитель осуществляет производство и продажу строительных материалов;

- немаловажным обстоятельством, исключающим опасность смешения сравниваемых обозначений на российском рынке, является их продолжительное сосуществование и отсутствие претензий со стороны потребителей соответствующей продукции;

- существенно уменьшает риск смешения сравниваемых обозначений на российском рынке их различное смысловое значение (противопоставленный товарный знак «SCHOCK» по свидетельству №207407 переводится с английского языка как «шок, удар», а заявленное обозначение «Schöck» является изобретенным словом и не имеет какого-либо лексического значения).

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1062718 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены распечатки из словаря ABBYY Lingvo и письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.11.2009) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1062718 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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, указанными 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «Schöck» по международной регистрации №1062718 является словесным, выполнен стандартным шрифтом. Следует отметить, что буква «ö» в слове «Schöck» является буквой немецкого, шведского, венгерского и некоторых других алфавитов, остальные буквы являются буквами латинского алфавита. Слово «Schöck» отсутствует в качестве лексической единицы в наиболее распространенных языках, вследствие чего воспринимается в качестве фантазийного обозначения. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «SCHOCK» по свидетельству №207407 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с немецкого языка означает «шок», см. <http://slovari.yandex.ru>. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак по международной регистрации №1062718 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №207407, показал их однородность, что заявителем не оспаривается.

Сравниваемые обозначения «Schöck» и «SCHOCK» характеризуются сходством звучания, а, кроме того, производят сходное зрительное впечатление за счет совпадения большинства латинских букв, входящих в их состав, что свидетельствует о сходстве обозначений по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об

обоснованности решения Роспатента от 27.09.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1062718.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №207407, согласно которому компания ШокГмбХ, Германия, не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1062718 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 17, 19, 37 классов МКТУ.

Поскольку при наличии подобных письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, представленное заявителем согласие является основанием для отмены решения Роспатента от 27.09.2013 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1062718 в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.02.2014, отменить решение Роспатента от 27.09.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1062718 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 17, 19, 37 классов МКТУ.