

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 29.06.2011, поданное компанией «Hirschmann Car Communication 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 № 982542, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №982542 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 20.02.2008 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 982542 представляет собой словесное обозначение «Hirschmann Car Communication», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы «H», «C», «C» - заглавные.

Роспатентом 24.02.2011 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №982542 в отношении товаров 09 и услуг 42 и 45 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы согласно которому знак по международной регистрации №982542 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №677135 с приоритетом от 20.03.1997, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании «Hirschman Electronics GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Кроме того, словесные элементы «car» и «communication», входящие в состав знака по международной регистрации №982542, относятся к категории неохраняемых элементов.

В Палату по патентным спорам 29.06.2011 поступило возражение на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №982542. Материалы указанного возражения содержат письмо-согласие, выданное правообладателем противопоставленного знака, в связи с чем, лицо, подавшее возражение, просит отменить Роспатента и предоставить охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №982542 в отношении всех указанных в регистрации товаров 09 и услуг 42 и 45 классов МКТУ. С неохраноспособностью словесных элементов «car» и «communication» заявитель согласен.

С учетом даты (20.02.2008) международной регистрации знака 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 №32 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 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 14.4.2.2 Правил установлено, что 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) 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 № 982542 представляет собой словесное обозначение «Hirschmann Car Communication», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы «Н», «С», «С» - заглавные. Знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 42 и 45 классов МКТУ.

Как было указано выше, знак по международной регистрации №982542 содержит словесные элементы «Car» (от англ. «автомобиль») и «Communication» (от англ. «коммуникация»), которые характеризуют заявленные товары 09 и услуги 43 и 45 классов МКТУ, в связи с чем относятся к категории неохраняемых элементов на основании положений пункта 1 статьи 1486 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный знак «Hirschmann» по международной регистрации №677135 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «Н» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак «Hirschmann Car Communication» по международной регистрации №982542 и противопоставленный ему знак «Hirschmann» по международной регистрации №677135

содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «Hirschmann», чем обусловлено сходство знаков в целом.

Товары 09 и услуги 42 классов МКТУ знака по международной регистрации №982542 идентичны или однородны товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №677135.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, знак «Hirschmann Car Communication» по международной регистрации №982542 и противопоставленный ему знак «Hirschmann» по международной регистрации №677135 являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии знака по международной регистрации №982542 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным. Соответствующий вывод заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, владелец противопоставленной международной регистрации №677135 выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №982542 в отношении товаров 09 и услуг 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Принимая во внимание, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам учитывает представленное согласие, устраняющее препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №982542 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №982542 в отношении товаров 09 и услуг 42 и 45 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 29.06.2011, отменить решение Роспатента от 24.02.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №982542 в отношении всех товаров 09 и услуг 42 и 45 классов МКТУ с указанием словесных элементов «Car» и «Communication» как неохраноспособных.