

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 20.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Агро Эксперт Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726559, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012726559 с приоритетом от 02.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СКРИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 25.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 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 «SCREEN» по международной регистрации №1004857, принадлежащим компании NUOVA FAPAM S.R.L., Via Ravenna, N. 61 I-65122 Pescara (Italy), которому ранее

была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 44 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ и услугам 44 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 20.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень товаров и услуг, приведенный в заявке, и испрашивает регистрацию заявленному обозначению только в отношении товаров 05 класса МКТУ: «гербициды»;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1004857 фонетически, семантически и графически не сходны, поскольку имеют разное количество букв, различное семантическое значение (фантазийное слово/экран, ширма) и выполнены буквами разных алфавитов;

- заявитель является известным производителем фунгицидов, гербицидов и удобрений на территории Российской Федерации, а владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1004857 является производителем средств для окрашивания волос.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012726559 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.05.2015, заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1004857 на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и всех услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.08.2012) поступления заявки №2012726559 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.

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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СКРИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ: «гербициды».

Противопоставленный знак по международной регистрации №1004857 [2] представляет собой словесное обозначение «SCREEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

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

С точки зрения произношения словесные элементы «СКРИН/SCREEN ([skri:n])» являются тождественными, что обусловлено полным совпадением гласных и согласных звуков и их одинаковым расположением относительно друг друга.

Анализ словарно-справочных материалов (см. Яндекс.Словари) показал, что слово «SCREEN» в переводе с английского на русский язык имеет значение «экран, ширма». Слово «СКРИН» имеет значение – ларь, сундук, скринка, скриня, коробейка. Однако эти слова являются архаизмами и вытеснены из активного употребления, в связи с чем возможно восприятие российским потребителем словесного элемента «СКРИН» как сокращение от слова «скрининг» или как транслитерация широко

известного английского слова «SCREEN». Указанное обуславливает вывод о семантическом тождестве сравниваемых обозначений.

Графические отличия заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] (использование букв различных алфавитов, различное шрифтовое исполнение словесных элементов) имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом, в силу отсутствия какой-либо оригинальной графической проработки словесных элементов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства.

Сравнение перечней товаров (услуг) с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [2] предоставлена в частности, в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды».

Принимая во внимание то обстоятельство, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для маркировки, в ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный знак являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Таким образом, учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком [2], товар 05 класса МКТУ «гербициды» является однородным с «услугами в области сельского хозяйства, огородничества», поскольку эти товары и услуги тесно связаны друг с другом.

Указанное обуславливает вывод о наличии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания NUOVA FARAM S.R.L. – владелец знака по международной регистрации №1004857, выражает согласие на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения по заявке №2012726559 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и всех услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки. Письмо содержит условие о безотзывности и бессрочности.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] не являются тождественными, а также что заявитель испрашивает регистрацию заявленному обозначению только в отношении товаров 05 класса МКТУ: «гербициды», 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 №2012726559 в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды».

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012726559 в связи с несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 20.06.2014, отменить решение Роспатента от 25.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012726559.