

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 22.04.2014, поданное компанией Arakawa Chemical Industries, Ltd, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121512, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121512, произведенной Международным Бюро ВОИС 26.03.2012 на имя заявителя (дата конвенционного приоритета 25.01.2012), испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1121512 представляет собой словесное обозначение «ARKON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 21.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1121512 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со словесными товарными знаками «АКРОН», «ACRON» (свидетельства

№№266481[1], 269877[2], 270135[3], 277315[4]), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ. Сходство знаков определено на основании фонетического критерия сходства, обусловленного наличием одинакового количества букв/звуков, одинакового количества слогов, одинакового набора согласных/гласных звуков, совпадением начальных и конечных букв/звуков, а также визуального критерия, обусловленного использованием близких по типу латинских шрифтов в словах «ARKON» и «ACRON».

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что «...предложенное заявителем ограничение перечня товаров 01 класса МКТУ не устраняет однородности товаров, так как перечень товаров в противопоставленных товарных знаках является более общим и может включать товары, предложенные заявителем».

Кроме того, экспертиза обратила внимание заявителя на тот факт, что правообладатель противопоставленных товарных знаков выразил обеспокоенность в связи с возможностью предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ARKON» по международной регистрации №1121512.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 22.04.2014 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства знака «ARKON» по международной регистрации №1121512 с противопоставленными товарными знаками «АКРОН», «ACRON» [1] – [4], на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в силу их фонетического, графического и семантического различия.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121512 в полном объеме.

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

С учетом даты (25.01.2012) территориального расширения международной регистрации №1121512 на Российскую Федерацию 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №1121512, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ARKON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки «АКРОН», «ACRON» [1] - [4] также являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Анализ лексических словарей основных европейских языков и толковых словарей русского языка показал отсутствие в них таких слов как «ARKON», «ACRON» и «АКРОН».

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, сравниваемые словесные обозначения характеризуются совпадающими звуками [а-а, г-р, к-к, о-о, п-н], при этом чередование звуков [г-р] и [к-к], расположенных между совпадающими частями сравниваемых слов, приводит к возможности смешения этих звуков при произношении и в целом не влияет на общий вывод о фонетическом сходстве, обусловленном одинаковым набором согласных и гласных звуков, одинаковым количеством слогов, совпадением звуков в начальной части и совпадением слогов в конечной части сравниваемых слов.

Вывод о фонетическом сходстве слов «ARKON» и «ACRON» усиливается их визуальным сходством, основанным на общем зрительном впечатлении, которое формируется за счет использования одинакового набора букв стандартного шрифта латинского алфавита. Незначительные визуальные различия между словами «ARKON» и «АКРОН» не влияют на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики, определяющее значение для вывода о сходстве обозначений приобретают фонетический и графический критерии сходства.

Однородность товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1121512, и товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, определяется их совпадением по роду, виду и назначению, при этом ограничение заявителем перечня товаров 01 класса МКТУ (ациклические углеводородные смолы необработанные; гидрогенизированные нефтяные смолы; синтетические смолы для

клеев необработанные; повышающие клейкость смолы необработанные) не влияет на вывод об однородности этих товаров, поскольку перечень товаров 01 класса МКТУ в противопоставленных товарных знаках является более общим, охватывающим и те товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации.

В силу изложенного знак «ARKON» по международной регистрации №1121512 в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, несмотря на отдельные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121512 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 21.01.2014.