

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 29.02.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Турция, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175955.

Международная регистрация №1175955 знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 23.01.2013 на имя заявителя KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Kemalpaşa Yolu, 3. km TR-35170 Kemalpaşa, İzmir, Турция, с конвенционным приоритетом от 20.02.2013, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1175955 представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в оранжевом цвете.

Решение Роспатента от 28.04.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1175955 для части заявленных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1175955 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «



» по международной регистрации №1092744, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 29.02.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации будет в ближайшее время аннулирован Международным бюро ВОИС в соответствии с пунктами 6.3 и 6.4 Мадридского Соглашения и Протокола к нему. Аннулирование международной регистрации будет произведено в связи с тем, что срок действия базовой регистрации для международной регистрации № 1092744 - румынского товарного знака № 081375 был досрочно прекращен на основании ст. 6-septies Парижской конвенции об охране промышленной собственности (регистрация агентом или представителем владельца без разрешения последнего). Базовая регистрация была аннулирована 4 июня 2014 года, правообладатель противопоставленного товарного знака VUTCARAU TEODOR COSTINEL подал апелляцию, и апелляционный суд подтвердил правильность выводов суда первой инстанции. Решение апелляционного суда было вынесено 22 апреля 2015 года, но изготовлено в письменном виде только 19 февраля 2016 года;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175955 в отношении всего заявленного перечня.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копию решения апелляционного суда от 22 апреля 2015.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.02.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1175955 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (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 каким-либо из товарных знаков, указанных 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 и с

комбинированными обозначениями, в состав 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.

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.

Знак по международной регистрации №1175955 представляет собой словесное обозначение «Klemsan», выполненное жирным наклонным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации испрашивается в оранжевом цвете, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1092744 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Klemsan», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета на прямоугольном фоне оранжевого цвета.

Анализ знака по международной регистрации №1175955 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство знака по международной регистрации №1175955 и знака по международной регистрации №1092744 обусловлено фонетическим тождеством и графически близким исполнением.

Сходство словесных элементов по фонетическому признаку обуславливает вывод о сходстве знаков в целом.

Товары 09 класса МКТУ и связанные с ними услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что заявителем не оспаривается.

Что же касается доводов возражения о том, что заявителем приняты попытки прекращения правовой охраны противопоставленного знака по

международной регистрации №1092744 путем аннулирования его базовой регистрации в стране происхождения, то коллегия отмечает, что на дату принятия оспариваемого решения Роспатента и в настоящее время правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1092744 является действующей.

В связи с этим данный знак подлежит учету в качестве основания несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.02.2016, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2015.