

**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 10.11.2011, поданное компанией «Брентана», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.08.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010703102/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010703102/50 с приоритетом от 05.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и 20 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WENZ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 10.08.2011 о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 11 класса МКТУ. В отношении всех товаров 20 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №671577 с конвенционным приоритетом от 29.08.1996, зарегистрированным на имя компании «Robert Klingel GmbH & Co. KG», Германия, в отношении, в том числе, однородных товаров 20 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.11.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 10.08.2011, мотивировав его следующим:

- для устранения препятствий для регистрации заявленного обозначения заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №671577;

- к моменту подачи возражения в Палату по патентным спорам действие правовой охраны упомянутого знака было прекращено досрочно в отношении товаров 20 класса МКТУ, что устранило препятствие для предоставления правовой охраны знаку «WENZ» по заявке №2010703102/50 в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов были представлены копия Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010703102/50 и решения Роспатента от 24.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №671577.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 11 и 20 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.02.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый 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 требованиями 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.

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 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).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «WENZ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) показал, что слово «WENZ» не имеет лексического значения. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 11 и 20 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак «WENZ» по международной регистрации №671577 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 20 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №671577 показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества входящего в их состав словесного элемента «WENZ». Исполнение данного словесного элемента заглавными буквами латинского алфавита сближает обозначения графически. В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным

спорам приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №671577 в целом.

Товары 20 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №3671577 представляют собой родовые (обобщающие) понятия по отношению к товарам 20 класса МКТУ заявленного обозначения, что свидетельствует об их однородности.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №671577.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 20 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010703102/50 в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ следует признать правомерным.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №671577 досрочно прекращена в отношении товаров 20 класса МКТУ в связи с неиспользованием, данный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 20 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 10.11.2011, изменить решение Роспатента от 10.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010703102/50.**