

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 08.04.2015, поданное Санкор Энерджи Инк., Канада (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741774, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012741774 с приоритетом от 30.11.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 04 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PRECISION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, обладает фантазийным характером по отношению к заявленным товарам. В переводе с английского языка слово «PRECISION» означает «точность, аккуратность, ясность, определенность».

Роспатентом 11.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741774 в отношении заявленных товаров 04 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «PRECISION PLUS» по международной регистрации №1014913, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ.

В возражении от 08.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сравниваемые знаки являются несходными, поскольку отличаются по длине звукового ряда;

- визуально сравниваемые обозначения являются несходными, поскольку заявленное обозначение выполнено в виде одного слова, а противопоставленный знак представляет собой словосочетание из двух слов;

- сопоставляемые обозначения различаются семантически, так как заявленное обозначение означает «четкость, точность, аккуратность, правильность», в то время как противопоставленный знак, состоящий из прилагательного «PRECISION» и существительного «PLUS» означает «аккуратный плюс, точный плюс» или «аккуратное, точное достоинство»;

- от правообладателя противопоставленного знака предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 04 класса МКТУ;

- при этом правообладатель знака по международной регистрации №1014913 отмечает, что в связи с различием сфер деятельности, обозначения не могут быть смешаны потребителем. Так, правообладатель противопоставленной регистрации является ведущим разработчиком и производителем сложных вакуумных продуктов, решений по борьбе с загрязнением и связанных с ними услуг с добавленной стоимостью. Заявитель является крупнейшим в мире производителем битумных продуктов, а также обычных масел, тяжелой сырой нефти и природного газа.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 04 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- перевод слова «PRECISION» из словарей Яндекс (1);

- перевод слова «PLUS» из словарей Яндекс (2);

- копия письма-согласия с переводом на русский язык (3);

- информация о сфере деятельности правообладателя противопоставленной регистрации из сети Интернет (4);
- информация о сфере деятельности заявителя (5).

На заседании коллегии представителем заявителя был представлен оригинал письма-согласия.

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

С учетом даты (30.11.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PRECISION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1014913 представляет собой словесное обозначение «PRECISION PLUS», выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров, в частности, 04 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено, что знаки являются сходными, поскольку включают фонетически тождественный словесный элемент «PRECISION».

Графически сравниваемые обозначения также следует признать сходными, так как они выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Наличие смыслового тождества словесных элементов «PRECISION» (в переводе с английского языка на русский язык означающего «точность,

аккуратность, ясность, определенность») сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №1014913.

Товары 04 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, и товары 04 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного знака, являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «смазки и жиры технические». Следовательно, они имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком по международной регистрации №1014913 в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ. В этой связи выводы, изложенные в решении Роспатента от 11.07.2014, являются правомерными.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1014913 предоставил безотзывное и бессрочное письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 04 класса МКТУ.

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия принимает во внимание предоставленное правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1014913 предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 04 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 08.04.2015, отменить решение Роспатента от 11.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012741774.