

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 30.01.2014, поданное компанией BWF Тес GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1112019, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1112019 с конвенционным приоритетом от 11.04.2011 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 10.10.2011 на имя BWF Тес GmbH & Co. KG в отношении товаров 07, 09, 17, 19, 24 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1112019 представляет собой словесное обозначение «Envirotec», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 12.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1112019 в отношении всех товаров 07, 24 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1112019 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1112019 сходен до степени смешения с товарным знаком «BWF Envirotec» (свидетельство №442454 с приоритетом от 09.02.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 07, 24 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ на имя БВФ Офферманн, Шмид унд Ко. КГ, Банхофштр. 20, D-89362 Оффинген, Германия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.01.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №442454 фонетически, графически не сходны до степени смешения за счет наличия в противопоставленном знаке буквенного элемента «BWF», особенностей шрифтового исполнения словесных элементов;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №442454 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1112019 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 07, 24 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ;

- компания заявителя является дочерней компанией БВФ Офферманн, Шмид унд Ко. КГ. И они имеют один юридический адрес.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 12.11.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112019 в отношении всех товаров 07, 09, 17, 19, 24 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- оригинал письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №442454, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1112019 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 24 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ [1];

- выдержки из реестра немецких компаний с переводом на русский язык [2].

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.04.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1112019 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. 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.

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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 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.

Знак по международной регистрации №1112019 представляет собой словесное обозначение «Envirotec», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112019 испрашивается в отношении товаров 07, 09, 17, 19, 24 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №442454 представляет собой словесное обозначение «BWF Envirotec», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении

товаров 07, 24 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ. Буквы «BWF» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1112019 на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №1112019, как и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №442454 основным элементом является словесный, так как сочетание букв «BWF» не имеет словесного характера, выполнено без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что слово «Envirotec» является фантазийным словесным элементом, поскольку его лексическое значение не выявлено в словарно-справочной литературе. В связи с этим возрастает значение фонетического фактора сходства сравниваемых знаков.

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1112019 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №442454 установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «Envirotec».

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом за счет фонетического и графического факторов сходства их словесных элементов.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений показал, что товары 07, 24 классов МКТУ и услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1112019, однородны товарам 07, 24 классов МКТУ и услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №442454, поскольку обладают

общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 12.11.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания БВФ Офферманн, Шмид унд Ко. КГ – правообладатель товарного знака по свидетельству №442454, выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112019 на имя заявителя в отношении всех товаров 07, 24 классов МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам учла тот факт, что компания заявителя является дочерней компанией правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №442454 [2].

Учитывая, что знак по международной регистрации №1112019 и противопоставленный знак по свидетельству №442454 являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112019 в отношении всех товаров 07, 09, 17, 19, 24 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.01.2014, отменить решение Роспатента от 12.11.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1112019 в отношении всех товаров 07, 09, 17, 19, 24 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.