

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 14.07.2011, поданное фирмой botek Präzisionsbohrtechnik GmbH, Германия на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «botec» по международной регистрации №1001360, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «botec» по международной регистрации №1001360 является фирма botek Präzisionsbohrtechnik GmbH, Längenfeldstraße 4 72585 Riederich DE (далее - заявитель).

Международная регистрация №1001360 знака «botec» осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 09.02.2009 с конвенционным приоритетом от 28.10.2008 на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 15.04.2011 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для услуг 37 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что обозначение «botec» фонетически и графически сходно с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя

другого лица товарным знаком «БОТЕК» по свидетельству №318517 с приоритетом от 27.10.2004 в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В возражении от 14.07.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1001360 не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №318517 по графическому фактору сходства, поскольку сравниваемые знаки выполнены буквами разных алфавитов и разного вида – заглавные и строчные;

- услуги 37 класса МКТУ знака по международной регистрации №1001360 не являются однородными услугам 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №318517, поскольку относятся к разным областям промышленности, оказываются различными специалистами, не являются взаимозаменяемыми, имеют разный круг потребителей, что исключает их столкновение на рынке услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.04.2011 и предоставить правовую охрану международной регистрации №1001360 на территории Российской Федерации в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (28.10.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №1001360 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 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.

Знак по международной регистрации №1001360 представляет собой словесное обозначение «botec», выполненное прописным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ на имя другого лица товарного знака «БОТЕК» по свидетельству №318517.

Противопоставленный товарный знак «БОТЕК» является словесным, выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1001360 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №318517 показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «botec»/ «БОТЕК», поскольку в них полностью совпадает количество и состав звуков.

Отсутствие сведений о смысловом значении знака «botec» по международной регистрации №1001360 и словесного элемента «БОТЕК» товарного знака по свидетельству №318517 в словарно-справочной литературе не позволяет оценить его по смысловому признаку.

Знак по международной регистрации отличается от противопоставленного товарного знака использованием в его составе прописных букв латинского алфавита, что свидетельствует о его отличии по визуальному фактору сходства.

Вместе с тем, графические отличия данных товарных знаков носят второстепенный характер и не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, знак по международной регистрации №1001360 ассоциируется с противопоставленным знаком по свидетельству №318517, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг 37 класса МКТУ (Installation, entretien et réparation d'outils de coupe, outils de forage, outils de forage de trous profonds, outils de forage spéciaux, outils de forage de trous de plein diamètre, outils d'alésage, outils de carottage, outils de broyage, outils de meulage, machines-outils, machines de forage, machines de forage de trous profonds, machines de forage spéciales, machines de forage de trous de plein diamètre, machines d'alésage, machines de carottage, machines de broyage, machines de meulage, pulsateurs axiaux; location d'outils et de machines), представленных в перечне международной регистрации №1001360, показал, что данные услуги являются однородными услугам 37 класса МКТУ «установка и ремонт спортивного оборудования и снарядов; установка и ремонт спортивных тренажеров; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования» противопоставленного товарного знака по свидетельству №318517, поскольку относятся к одному виду услуг (установка и ремонт оборудования), имеют одинаковое назначение.

Степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков на рынке, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Учитывая высокую степень сходства международной регистрации №1001360 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №318517, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что в случае маркировки ими обозначенных выше услуг 37 класса МКТУ существует угроза смешения лиц, оказывающих данные услуги.

Таким образом, знак по международной регистрации №1001360 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №318517 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.07.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2011.