

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 26.09.2013, поданное компанией Спекьюлетив Продакт Дизайн, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728968, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011728968 с приоритетом от 05.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SPECK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «Specs» по международной регистрации №960812 с конвенционным приоритетом от 27.08.2007 принадлежащим компании SPECS Surface Nano Analysis GmbH, Voltastr. 5, 13355 Berlin, Germany, которому ранее была предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 26.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №960812 являются фонетически, семантически, графически несходными, поскольку противопоставленное обозначение имеет окончание «-КС», оригинальное исполнение буквы «Е», а также в переводе с английского языка означает – «пятно, точка», тогда как заявленное обозначение – «спекуляция, спецификация»;

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №960812 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011728968 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.11.2013, заявитель представил оригинал письма [1] от компании SPECS Surface Nano Analysis GmbH.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.09.2011) поступления заявки №2011728968 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 Минюстом России 25.03.2003 за №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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SPECK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №960812 представляет собой словесное обозначение «SPECS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с оригинальным шрифтовым исполнением буквы «Е». Указанный знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и знака по международной регистрации №960812 показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы – «SPECK» и «SPECS». Фонетическое сходство данных слов обусловлено тем, что они имеют одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков, а также совпадает большинство звуков (СПЕК-), и их расположение относительно друг друга.

Сравниваемые обозначения имеют некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (оригинальное шрифтовое исполнение буквы «Е» в знаке по международной регистрации №960812) и семантическому критерию сходства обозначений (Specs в переводе с английского языка означает – «пятно, точка», а заявленное обозначение – «спекуляция, спецификация»).

Вместе с тем, сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №960812 усиливается за счет выполнения их заглавными буквами латинского алфавита.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом на основании фонетического и графического факторов сходства.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальному, звуковому, смысловому) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 09 классов МКТУ однородны, поскольку являются взаимодополняемыми, имеют один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 26.06.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие [1] владельца (компании SPECS Surface Nano Analysis GmbH) знака по международной регистрации №960812 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения «SPECK» по заявке №2011728968 в отношении товаров 09 класса МКТУ, которое является основанием для снятия указанного противопоставления.

С учетом письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по графическому и семантическому критериям сходства обозначений, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне заявки товаров.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728968 в отношении товаров 09 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 26.09.2013, отменить решение Роспатента от 26.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011728968.