

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 20.05.2013, поданное I.M.M. HYDRAULICS S.P.A., Италия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1074647, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 25.03.2011 за №1074647 с конвенционным приоритетом от 22.02.2011 в отношении товаров 06, 17 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №1074647 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Hypress», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, расположенный слева от словесного, выполненный в виде прямоугольника, внутри которого расположены три параллельные стрелы, направленные вверх.

Решением Роспатента от 03.10.2012 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1074647.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1074647 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1074647 сходен до степени смешения с товарным знаком «HyPres» по свидетельству №355036, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2013, в котором заявитель отмечает, что досрочно полностью прекращена правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №355036 на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 18.02.2013 по делу № А40-148181/12-15-643. В силу чего указанный знак не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1074647.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.10.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1074647 для всех товаров 06, 17 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил распечатку с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству №355036.

Изучив материалы дела, коллегия Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (22.02.2011) международной регистрации №1074647 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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, регистрационный № 4322 (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.

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 №1074647 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Hypress», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент,

расположенный слева от словесного, выполненный в виде прямоугольника, внутри которого расположены три параллельные стрелы, направленные вверх.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 17 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №355036 – [2] представляет собой словесное обозначение «HyPres», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в котором буквы «Н» и «Р» - заглавные, остальные буквы - строчные. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 и услуг 37 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ сравниваемых словесных элементов «Hypress» – «HyPres» показал их сходство, обусловленное тождеством их звучания. При этом следует отметить, что удвоение букв [SS] в рассматриваемом знаке при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [S].

С точки зрения семантики сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых знаков [1] и [2] буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличия изобразительного элемента в рассматриваемом знаке не вносит достаточной различительной способности и не влияет на вывод о сходстве знаков [1] и [2] в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 06, 17 и услуги 37 классов МКТУ однородны, так как соотносятся между собой как род/вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров и услуг не оспаривается.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 04.06.2013 принятия возражения к рассмотрению досрочно полностью прекращена правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №355036 на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 18.02.2013 по делу № А40-148181/12-15-643.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1074647 в отношении всех товаров 06, 17 и услуг 37 классов МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации №1074647 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение от 20.05.2013, отменить решение Роспатента от 03.10.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1074647 в отношении всех товаров 06, 17 и услуг 37 классов МКТУ.