

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 22.05.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088946, поданное компанией Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44 CH-8606 Greifensee (Швейцария) (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1088946 знака «THORNTON», произведенной Международным бюро ВОИС 15.06.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 37 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1088946 представляет собой словесное обозначение «THORNTON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.02.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «THORNTON» по международной регистрации №1088946 в отношении товаров 09 класса МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1088946 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1088946 является сходным до степени смешения с товарными знаками: "Grant Thornton" по свидетельству №.379086, "GRANT THORNTON" по свидетельству

№.373644; "Grant Thornton" по свидетельству №375187, зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.02.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков не возражает против регистрации заявленного обозначения для всех заявленных товаров и услуг на имя заявителя, и предоставляет письмо-согласие;

- сопоставляемые обозначения обладают определенными различиями с точки зрения фонетического и графического признаков, которые позволяют в значительной степени снизить риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- в графическом плане сравниваемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление, что влечет за собой отсутствие вероятности ассоциативного подобия сравниваемых обозначений в сознании потребителя;

- различное общее впечатление от восприятия сопоставляемых обозначений достигается за счет того, что в состав противопоставленных товарных знаков включен дополнительный изобразительный элемент, который играет существенную роль в индивидуализации товаров и формировании различительной способности данных обозначений.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 12.02.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088946 в отношении товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.06.2011) приоритета международной регистрации №1088946 правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №1088946 представляет собой словесное обозначение «THORNTON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №379086 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Grant Thornton», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного круга. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №373644 представляет собой словесное обозначение «GRANT THORNTON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №375187 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Grant Thornton», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного круга. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ [3].

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «THORNTON»/«Thornton».

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их различии, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного товарного знака показал, что данные товары являются идентичными, поскольку относятся к научным приборам и инструментам.

Однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088946, с товарами 09 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1-3] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «Plaquette de circuit imprimé; transmetteur; électrodes, capteurs; appareils de lecture de code-barre, appareils de lecture portatif, appareils de lecture électromagnétique, appareils de lecture optique, appareils de lecture d'images et appareils de lecture pour la surveillance industrielle; appareils et combinaisons d'appareils ainsi que leurs éléments (y compris programmes d'ordinateurs, dispositifs pour l'exploitation des données, commandes électroniques, indicateurs, senseurs, crochets, boîtiers, armatures et matériel de consommation comme par exemple des réactifs) pour la mesure, le contrôle et le réglage de propriétés physiques, chimiques ou analytiques, en

particulier pour la détermination des taux d'humidité, la détermination des taux de matière sèche, l'analyse thermique (y compris la thermogravimétrie, l'analyse thermo-mécanique, l'analyse dynamo-mécanique, l'analyse diélectrique, la détermination de l'ébullition, du point de fusion et de la température de gouttes), la calorimétrie, la chromatographie, la rhéologie, la photométrie, la colorimétrie, la coulométrie, la réfractométrie, le titrage, la détermination de la densité, du poids spécifique et de la concentration, la caractérisation de particules, la cristallisation, la détermination du flux, la détermination du courant tourbillonnaire, la spectroscopie à infrarouge, la potentiométrie, la conductométrie, l'ampérométrie, la pH-métrie, la mesure du redox, l'analyse ionique, les mesures ionosensible, la détermination de la turbidité, la mesure de l'oxygène, la mesure de l'ozone, la mesure d'anhydride carbonique, la mesure de gaz dissous, la mesure de conductivité, la mesure de la teneur totale en carbone, la mesure tensiométrique; ordinateurs, mémoire de données, programmes d'ordinateur, dispositifs pour l'exploitation des données, commandes électroniques, analyses de performances électroniques pour appareils et installations pour la mesure, la vérification et le contrôle et aussi pour le contrôle des processus industriels; ordinateurs, mémoires de données, programmes d'ordinateur et dispositifs pour l'exploitation des données pour le captage, l'évaluation de statistiques, la distribution et la visualisation de valeurs de poids, de valeurs de mesures physiques, chimiques et analytiques et des critères non physiques de produits pour le contrôle de la qualité et le poids de remplissage; ordinateurs, mémoires de données, programmes d'ordinateur et dispositifs pour l'exploitation des données pour la saisie du traitement des instructions, la traçabilité et l'accomplissement de règles légales; ordinateurs, mémoires de données, programmes d'ordinateur, dispositifs pour l'exploitation des données pour le contrôle du fonctionnement et le diagnostic d'appareils, combinaisons d'appareils ainsi que leurs éléments; ordinateurs, mémoires de données, programmes d'ordinateur, dispositifs pour l'exploitation des données, réseaux d'ordinateurs pour la gestion du déroulement du travail, pour la liaison d'appareils, pour l'échange d'informations et pour la documentation des opérations de travail; interfaces basées sur des séquences en langage source avec des fonctions communicatives (par exemple installation de programmes d'ordinateurs, échange de données, diagnostic à distance, assistance) avec des fonctions clients/serveurs programmables pour le raccordement de senseurs, d'instruments de mesure, d'appareils de laboratoire et de terminaux de commande à un réseau; notices de fonctionnement, catalogues et revues sur supports de données pour la visualisation sur un écran».

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является

препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088946 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение от 22.05.2013, отменить решение Роспатента от 12.02.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1088946 в отношении всех товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ.