

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1252391 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация словесного знака «SEGULA» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.12.2014 за № 1252391 в отношении товаров 09 и 11 классов Международной классификацией товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Segula GmbH, Германия (DE) (далее – заявитель).

Решением Роспатента от 07.12.2016 знаку по международной регистрации № 1252391 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 и всех товаров 11 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, поскольку указанный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак «SEGULA» по международной регистрации № 1252391 сходен до степени смешения со знаком «Segura» по международной регистрации № 1048439, зарегистрированным МБ ВОИС 12.05.2010 на имя SANSEBASTIAN HOLDINGS LIMITED, Кипр (CY). Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении

товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

В возражении, поступившем 04.05.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.12.2016, указав, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1048439 предоставил безотзывное письмо-согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1252391 на территории Российской Федерации на имя заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.12.2016 и предоставить правовую охрану знаку «SEGULA» по международной регистрации № 1252391 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 и 11 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложен оригинал письменного согласия компании SANSEBASTIAN HOLDINGS LIMITED, Кипр (CY), с переводом на русский язык [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (22.12.2014) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 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.

Знаку «SEGULA» по международной регистрации № 1252391 противопоставлен знак «Segura» по международной регистрации № 1048439, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знаков «SEGULA» и «Segura» по международным регистрациям №№ 1252391 и 1048439 показал, что они являются сходными на основании фонетического и визуального признаков сходства словесных обозначений, обусловленных наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности, выполнением знаков стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Наличие смыслового значения у противопоставленного знака (р. Сегура (Испания) или с испанского – как устаревшее топор, колун, секира, серп – см. <http://translate.academic.ru/segura/xx/ru>) не влияет на вывод о сходстве сравниваемых

знаков, поскольку не приводит к качественно иному восприятию противопоставленного знака средним российским потребителем.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку «SEGULA», и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака «Segura», показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «appareils et instruments de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection)» (приборы и инструменты для измерения, сигнализации, контроля (проверки)) идентичны товарам «appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision)» (приборы и инструменты для измерения, сигнализации, контроля (проверки)), имеющимся в перечне противопоставленной регистрации.

Иные товары 09 класса МКТУ заявленного перечня «appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images» (аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений) представляют собой более широкие понятия по отношению к товарам, указанным в перечне противопоставленной регистрации, в частности, товарам «dispositifs audio pour voitures; appareils audio et vidéo pour automobiles; lecteurs de disques compacts» (аудиоприборы для автомобилей; аудио и видео устройства для автомобилей; проигрыватели компакт-дисков), что предопределяет вывод об их однородности.

Все товары 11 класса МКТУ заявленного перечня относятся к следующим широким понятиям, имеющимся в перечне: «appareils d'éclairage, de chauffage et de ventilation» (устройства для освещения, нагрева и вентиляции). При этом эти широкие понятия включают также товары противопоставленного перечня, например: «appareils d'éclairage et de ventilation pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules; ampoules d'éclairage et lampes d'éclairage pour véhicules; appareils de chauffage pour véhicules» (устройства для освещения, вентиляции транспортных средств; автомобильные кондиционеры; лампочки и лампы для транспортных средств; нагревательные устройства для транспортных средств), что приводит к выводу об их однородности.

Таким образом, знак «SEGULA» по международной регистрации № 1252391 является сходным до степени смешения со знаком «Segura» по международной регистрации № 1048439 в отношении части указанных выше товаров 09 и всех товаров 11 классов МКТУ, что не оспаривается заявителем в возражении.

Вместе с тем правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1048439 предоставил заявителю письменное безотзывное согласие [1] на предоставление правовой охраны в Российской Федерации знаку «SEGULA» по международной регистрации № 1252391 в отношении всего заявленного перечня товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, согласие [1] владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 1048439 может быть принято и, следовательно, знаку «SEGULA» по международной регистрации № 1252391 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.05.2017, отменить решение Роспатента от 07.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1252391 в отношении всех товаров 09 и 11 классов МКТУ.