

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 25.03.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1049772, поданное Эмери Олеохемикалс ГмбХ, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1049772 знака «EMERY», произведенной Международным бюро ВОИС 13.01.2010 с конвенционным приоритетом от 14.07.2009, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 19, 29, 30, 31 и услуг 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1049772 представляет собой словесное обозначение «EMERY», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.05.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «EMERY» по международной регистрации №1049772 в отношении товаров 01 класса МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1049772 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1049772 является сходным до степени смешения с товарным знаком «EMERY» по

свидетельству №70202, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.05.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель предпринял необходимые шаги для внесения изменений в противопоставленный товарный знак по свидетельству №70202, касающиеся изменения наименования правообладателя на Эмери Олеохемикалс ГмбХ, Германия;

- в настоящее время противопоставленный товарный знак уступлен заявителю, следовательно он не может быть препятствием для предоставления правовой охраны международной регистрации №1049772.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 24.05.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1049772 для всех заявленных товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.07.2009) международной регистрации №1049772 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 №1049772 представляет собой словесное обозначение «EMERY», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №70202 представляет собой словесное обозначение «EMERY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал следующее.

Знак по международной регистрации №1049772 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №70202 содержат семантически и фонетически тождественные словесные элементы «EMERY»/ «EMERY» (EMERY – наждак, корунд, см. Интернет словари Яндекс).

Графически сравниваемые знаки являются сходными, поскольку исполнены шрифтом одного вида.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1049772 испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ («Produits chimiques a usage commercial, scientifique, photographique, agricole, horticole et forestier; resines a l'etat brut et resines artificielles; matieres plastiques a l'etat brut; engrais pour l'agriculture, agents d'extinction d'incendie; produits pour la trempe, le brasage et la soudure des metaux; produits chimiques pour preserver la fraicheur des aliments et les conserver; agents de tannage; adhesifs a usage commercial; produits chimiques, en particulier a base de matieres premieres renouvelables, en particulier a base d'huiles et de graisses naturelles telles que huile de coco, huile de palme et/ou huiles de graines de plantes, colza, tournesol, soja, huile de tallol, cires (cire d'arbre), degres, glycerine et esters d'acides gras, ethers, amines et amides, en particulier derives d'acide pelargonique et acide azelaïque, esters d'alcools et acides organiques, acides gras, derives d'acides gras, alcools gras, glycerine, triacetate de glycyle, huiles hydrogenees,

alcools, amines, amides, acides carboxyliques et derives d'acides carboxyliques, tels que sels metalliques d'acides carboxyliques, acides carboxyliques ethoxyles et leurs derives; triacetate de glycerine; produits chimiques, en particulier a base de matieres premieres renouvelables, en particulier en tant que produits intermediaires, additifs, agents de mouillage, substances antivoile, agents de decoffrage, plastifiants, lubrifiants et graisses, modificateurs de rheologie, stabilisants et agents de fixation pour substrats, epaississants pour solutions, colorants pour materiaux, mordants, liants, agents de renforcement, agents d'appret ou adjuvants pour la perforation, agents anti-sediments et pour liberer les sediments pour tuyaux et equipements; additifs pour carburants, additifs pour combustibles, agents de traitement de l'eau, agents d'activation pour filtres a eau, matieres de remplissage pour caoutchouc et succedanes du caoutchouc, matieres de remplissage pour matieres plastiques telles que caoutchouc naturel et linoleum, agents d'enrobage pour l'impregnation, agents de fusion, gelification et plastification pour matieres plastiques, cires et resines synthetiques et naturelles, ainsi que masses synthetiques elastiques en caoutchouc, laques, vernis et cables de masse, solvants pour matieres plastiques, resines synthetiques et naturelles, cires, caoutchouc naturel, celluloid, laques, mordants, huiles et graisses; diluants pour solutions de matieres biologiques, produits pour empecher la formation de couches sur des masses sechees, liquides et pateuses; produits chimiques intermediaires pour la fabrication de catalyseurs, verre soluble, plastifiants, agents de gelification et agents de plastification, solvants et agents d'extraction, resines synthetiques, cires, laques, vernis, onguents, produits de soin des cheveux et de la peau; agents pour l'adoucissement de l'eau, agents antigel, mordants pour metaux, produits pour le derouillement, emulsifiants a usage technique, agents de dispersion pour systemes aqueux ou huileux, agents anti-mousse, matieres premieres de lessivage, agents d'impregnation pour papier et textiles, egalement utilises en tant qu'ignifugeants, catalyseurs, matieres premieres minerales, borax, verre soluble, glycerine; vernis, resines, resines artificielles en tant que produits a l'etat brut en poudre ou sous forme liquide, laques, adhesifs, liants et epaississants pour peintures et laques, dextrine, mastics a l'huile, agents de finissage, agents de tannage, agents d'impregnation pour le cuir, sous-couches de preparation a etaler a l'aide de spatules et de brosses en tant qu'agents de revetement; produits chimiques intermediaires pour la fabrication d'onguents non medicaux, produits de soin des cheveux et de la peau; agents pour maintenir les parfums frais et conserver les parfums; produits pour aliments casher, a savoir produits chimiques pour la conservation des aliments; produits pour aliments casher, a savoir glycerine a usage industriel»), которые являются однородными товарам 01 класса МКТУ («химические продукты, включая жирные кислоты и их эфиры, дикарбоновые кислоты и их эфиры, глицерины, силикаты, парафины, особенно полученные их эфиров жирных

кислот; спирты их производные, производные анилина, бромированные ароматические вещества и полиолы, предназначенные для промышленности, в том числе косметической и текстильной отраслей промышленности, науки, фотографии, сельского хозяйства, садоводства; лесоводства; искусственные и синтетические смолы; пластмассы в необработанном виде (в виде порошка, жидкости ли массы); удобрения (натуральные и искусственные); огнетушительные составы; вещества для пайки и варки; химические продукты, предназначенные для консервирования пищевых продуктов; дубители, клеящие вещества промышленного назначения»), поскольку относятся к одному виду товаров, имеют одни и те же условия производства и реализации, один круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что заявителем не оспаривается.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1049772.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что согласно внесенным изменениям от 21.05.2013 № РД0124271 правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №70202 является то же лицо, что и по международной регистрации №1049772.

В связи с вышеизложенным товарный знак по свидетельству №70202 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1049772 в отношении товаров 01 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 25.03.2013, отменить решение Роспатента от 24.05.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1049772 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.