

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 17.03.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №610224, поданное компанией TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №610224 знаку «CLEANTEC», произведенной Международным бюро ВОИС 18.11.1993 с датой расширения на территорию Российской Федерации 27.06.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №610224 представляет собой словесное обозначение «CLEANTEC», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CLEANTEC» по международной регистрации №610224 в отношении товаров 07 класса МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №610224 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №610224 является сходным до степени смешения со знаком «CLEAN TEC» по международной регистрации №1094158, правовая охрана которой на территории

Российской Федерации ранее предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.12.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- в перечень товаров международной регистрации №610224 внесены изменения. В связи с этим предоставление правовой охраны испрашивается для следующего ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ "Пневматические и электрические инструменты с моторным приводом для обработки дерева, пластмасс и подобных материалов, в частности ручные дисковые пилы и шлифовальные инструменты, все вышеуказанные товары, оснащенные оборудованием для удаления пыли" ("Outils pneumatiques et outils électriques entraînés par moteur, pour le traitement du bois, des plastiques et matières analogues, en particulier scies circulaires et ponceuses à main, tous les produits précités étant pourvus d'un équipement dépoussiéreur");
- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1094158 предоставил заявителю письмо-согласие, в котором подтверждает, что не возражает против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №610224 в Российской Федерации в отношении всего первоначально заявленного перечня товаров, а поскольку перечень товаров международной регистрации №610224 ограничен, очевидно, что владелец международной регистрации №1094158 не возражает и против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №610224 в отношении более узкого перечня;
- между заявителем и владельцем противопоставленного знака по международной регистрации заключено соглашение о сосуществовании. В соответствии с положениями подписанного соглашения внесены соответствующие изменения в перечни товаров международных регистраций № 610224 и № 1094158;
- знаки по международным регистрациям №610224 и №1094158 не являются тождественными и имеют ряд существенных отличий, поскольку заявленный знак «CLEANTEC» является единым словом, выполненным оригинальным шрифтом, тогда как противопоставленный товарный знак «CLEAN TEC» представляет собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 17.12.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №610224 в отношении товаров 07 класса МКТУ «Outils pneumatiques et outils électriques entraînés par moteur, pour le

traitement du bois, des plastiques et matières analogues, en particulier scies circulaires et ponceuses à main, tous les produits précités étant pourvus d'un équipement dépoussiéreur», указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом (27.06.2012) территориального расширения международной регистрации №610224 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, 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 №610224 представляет собой словесное обозначение «CLEANTEC», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1094158 представляет собой словесное обозначение «CLEAN TEC», выполненное стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ [1].

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

Фонетическое тождество словесных элементов очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

Отмеченное заявителем графическое отличие (исполнение знаков разным видом шрифта) сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве.

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 07 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного знаков, показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе «электрические инструменты» и имеют одно назначение.

При установлении однородности товаров, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного знаков, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Однородность товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №610224, с товарами 07 классов МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный знак по международной регистрации №1094158 и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя знака [1] на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №610224 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров

07 класса МКТУ «Outils pneumatiques et outils électriques entraînés par moteur, pour le traitement du bois, des plastiques et matières analogues, en particulier scies circulaires et ponceuses à main, tous les produits précités étant pourvus d'un équipement dépoussiéreur».

С учетом имеющихся различий в сравниваемых знаках, а также с учетом представленного договора о преимущественном праве и разграничении между заявителем и владельцем противопоставленной регистрации, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие владельца противопоставленного знака [1], которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №610224 в отношении указанных выше товаров 07 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.03.2014, отменить решение Роспатента от 17.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №610224 в отношении товаров 07 класса МКТУ.