

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, рассмотрела возражение от 02.06.2014, поданное компанией Siemens Aktiengesellschaft, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.09.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079778, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1079778 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 06.06.2011 на имя Siemens Aktiengesellschaft в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Действие знака по международной регистрации №1079778 распространено на территорию Российской Федерации с 14.12.2011.

Знак по международной регистрации №1079778 представляет собой словесное обозначение «Full emotion, zero emission», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 06.09.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079778 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1079778 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1079778 сходен до степени смешения с товарными знаками, включающими в свой состав словесный элемент «zero emission» (свидетельства №426557, №422305, №422304 с приоритетом от 12.02.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя Нисан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также, как Нисан Мотор Ко., Лтд.), №2 Такарачо, Канагава-ку, Йокогама-си, Канагава-кен, Япония.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 02.06.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №426557, №422305, №422304 фонетически, семантически и графически не сходны до степени смешения за счет наличия в знаке по международной регистрации №1079778 словесного элемента «Full emotion»;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №426557, №422305, №422304 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1079778 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 06.09.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079778 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №426557, №422305, №422304, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1079778 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 12 класса МКТУ [1].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.12.2011) территориального расширения международной регистрации №1079778 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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 №1079778 представляет собой словесное обозначение «Full emotion, zero emission», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079778 испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №426557 [2] представляет собой словесное обозначение «Zero Emission Square», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №422305 [3] представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «zero emission» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «e» в слове «zero» изображена в виде разомкнутого круга с одним радиусом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №422304 [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения разомкнутого круга с одним радиусом, под которым расположен словесный элемент «zero emission», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знакам [2-4] предоставлена в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ и услуг 38 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1079778 на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №1079778, как и в противопоставленных знаках [2-4], основными элементами являются словесные, поскольку, является единственным или доминирующим элементом в знаках и

несмотря на оригинальное графическое исполнение словесного элемента «zero» в противопоставленном товарном знаке [3], он не утратил словесного характера и легко прочитываются.

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1079778 с противопоставленными товарными знаками [2-4] установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «zero emission», что свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что указанные слова исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

В силу указанного знака по международной регистрации №1079778, несмотря на его отдельные отличия (наличие в заявленном обозначении словесного элемента «Full emotion») от противопоставленных знаков [2-4], в целом ассоциируется с серией противопоставленных знаков, объединенной словесным элементом «zero emission».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом за счет фонетического и графического факторов сходства их словесных элементов.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений показал, что товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1079778, однородны товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2-4], поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 06.09.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания Нисан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также, как Нисан Мотор Ко., Лтд.) –

правообладатель товарных знаков по свидетельствам №426557, №422305, №422304, выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079778 на имя заявителя в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1079778 и противопоставленные знаки по свидетельствам №426557, №422305, №422304 являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079778 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 02.06.2014, отменить решение Роспатента от 06.09.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1079778 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.