

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 03.09.2014, поданное GEA Air Treatment GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095752, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 21.02.2011 произведена Международным Бюро ВОИС 16.08.2011 за №1095752 в отношении товаров 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1095752 представляет собой словесное обозначение «ГЕКО», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 02.12.2013 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095752. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1095752 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1095752 сходен до степени смешения с товарными знаками «ВЕКО», правовая охрана которым

предоставлена на имя Беко плк, Великобритания в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (свидетельства: №169418 с приоритетом от 03.06.1996 – (2), срок действия регистрации продлен до 03.06.2016 и №122002 с приоритетом от 26.08.1994 – (2), срок действия регистрации продлен до 26.08.2014).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.09.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации и противопоставленные товарные знаки в целом не являются сходными до степени смешения;

- сравниваемые обозначения несходны фонетически, так как имеют разные начальные слоги. С учетом небольшой длины сравниваемых слов, каждый звук является значимым при фонетическом восприятии, поэтому даже различное восприятие одного из звуков в сравниваемых словах существенно влияет на восприятие знаков в целом;

- визуально, сравниваемые знаки также несходны, так как рассматриваемый знак выполнен стандартным шрифтом, в то время как противопоставленные знаки выполнены оригинальным стилизованным шрифтом;

- что касается семантики, то сравниваемые слова являются фантазийными;

- кроме того, срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №122002 истек 26.08.2014;

- заявитель отмечает, что осуществляет свою деятельность в области разработки и производства оборудования для систем вентиляции и кондиционирования, а именно производит комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ) для газовых турбин, компрессоров и двигателей, различного газоочистительного оборудования промышленного назначения. Продукция, рассчитанная на потребителей-специалистов, является сложной в применении, требует определенного уровня знаний и практики;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков осуществляет свою деятельность в области производства бытовой техники для дома. Продукция рассчитана на самый широкий круг потребителей, не требует специальной профессиональной подготовки для эксплуатации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095752 для всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Информационные материалы о заявителе.
2. Информационные материалы о правообладателе противопоставленных товарных знаков.
3. Сведения о товарном знаке по свидетельству №122002.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.02.2011) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1095752 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 пунктом 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 14.4.2.2 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 №1095752 представляет собой словесное обозначение «GEKO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком в решении Роспатента указаны товарные знаки по свидетельствам: №169418 – (1) и №122002 – (2).

Противопоставленные знаки (1,2) представляют собой словесное обозначение «ВЕКО», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам (1,2) предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя относительно того, что срок действия противопоставленного товарного знака (2) истек, то следует отметить следующее. В настоящее время правообладателем данного товарного знака осуществляется процедура продления срока действия исключительного права на товарный знак, в этой связи коллегия не считает возможным снять противопоставленный товарный знак (2).

Анализ на сходство знака по международной регистрации №1095752 и противопоставленных товарных знаков (1,2) показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые слова GEKO – BEKO включают в себя одинаковую конечную часть [-KO]. Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Сравнимые слова являются короткими, в связи с чем каждая буква/звук играет существенную роль при их произношении. Сравнимые слова начинаются с принципиально различных по звучанию букв/звуков, слогов, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя. Указанные отличия придают в целом обозначениям различное звучание, что обуславливает вывод о несхождении их по фонетическому признаку сходства.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что в целом знак по международной регистрации №1095752 и противопоставленные знаки (1,2) не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными.

Сравнение перечней товаров 11 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как относятся к одной родовой группе товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что товары 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095752, относятся к товарам производственно-технического назначения, длительного пользования и дорогостоящим, в связи с чем при покупке данных товаров потребители будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае невелика.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1095752 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 03.09.2014, отменить решение Роспатента от 02.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1095752 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.