

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 08.05.2013, поданное компанией Forbo Financial Services AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1064238, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1064238 с конвенционным приоритетом от 27.12.2010 была произведена 05.01.2011 на имя заявителя в отношении товаров 27 класса МКТУ «floor coverings» («покрытия для полов»).

Знак по международной регистрации № 1064238 представляет собой словесное обозначение «AKZENT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.02.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «AKZENT» по международной регистрации № 1064238, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 27 класса МКТУ с товарными знаками «ACCZENT» и «ACCZENT TERRA» по свидетельствам №№ 269974 и

263559, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.05.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.02.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленных товарных знаков «ACCZENT» и «ACCZENT TERRA» по свидетельствам №№ 269974 и 263559 (компанией Tarkett AB, Швеция) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «AKZENT» по международной регистрации № 1064238 в отношении товаров 27 класса МКТУ «needle felt carpets» («ковры из нетканого материала»), в связи с чем было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 17.05.2013;
- 2) фонетическое несходство сравниваемых знаков обусловлено разным количеством слогов и звуков и составом звуков;
- 3) визуальное несходство сравниваемых знаков обусловлено разным количеством букв и составом букв.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «AKZENT» по международной регистрации № 1064238 в отношении ограниченного перечня товаров 27 класса МКТУ – «floor coverings, namely needle felt carpets» («покрытия для полов, а именно, ковры из нетканого материала»).

К возражению была приложена копия соглашения о сосуществовании между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.06.2013, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 17.05.2013 [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (27.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 5 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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 № 1064238 с конвенционным приоритетом от 27.12.2010 представляет собой словесное обозначение «AKZENT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 27 класса МКТУ «floor coverings, namely needle felt carpets» («покрытия для полов, а именно, ковры из нетканого материала»).

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 269974 (с приоритетом от 31.01.2003) и № 263559 (с приоритетом от 31.01.2003) представляют собой словесные обозначения «ACCZENT» и «ACCZENT TERRA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Данные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 27 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака «AKZENT» по международной регистрации № 1064238 и противопоставленных товарных знаков «ACCZENT» и «ACCZENT TERRA» по свидетельствам №№ 269974 и 263559 показал, что указанные слова «AKZENT» и «ACCZENT» имеют совпадающий состав гласных и близкий состав согласных звуков и совпадающие звукосочетания, в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Товары 27 класса МКТУ «floor coverings, namely needle felt carpets» («покрытия для полов, а именно, ковры из нетканого материала»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1064238, и товары 27 класса МКТУ «ковры; циновки, маты, линолеумы и прочие покрытия для полов», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, относятся к одной и той же группе товаров (покрытия для полов), то есть являются однородными.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 27 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных товарных знаков «ACCZENT» и «ACCZENT TERRA» по свидетельствам №№ 269974 и 263559 (компанией Tarkett AB, Швеция) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «AKZENT» по международной регистрации № 1064238 в отношении товаров 27 класса МКТУ «needle felt carpets» («ковры из нетканого материала»), что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 17.05.2013 [2].

С учетом наличия у сравниваемых знаков некоторых отличий по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании письма-согласия [2], в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признать то, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 269974 и 263559 не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «AKZENT» по международной регистрации № 1064238 в отношении ограниченного перечня товаров 27 класса МКТУ – «floor coverings, namely needle felt carpets» («покрытия для полов, а именно, ковры из нетканого материала»).

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания данного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров.

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

удовлетворить возражение от 08.05.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1064238 в отношении товаров 27 класса МКТУ «floor coverings, namely needle felt carpets».