

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 26.05.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1002424, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «CENTURION» была произведена Международным Бюро ВОИС 08/05/2009 за №1002424 для товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя CENTURION SAFETY PRODUCTS LIMITED, Великобритания, (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1002424 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.02.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1002424. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1002424 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1002424 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 338526, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 27.05.2011 поступило возражение от 26.05.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.02.2011:

- сравниваемые знаки не сходны по фонетическому критерию сходства;
- сопоставляемые обозначения создают разное зрительное впечатление;
- знак по международной регистрации воспроизводит часть фирменного наименования заявителя;

- правообладатель противопоставленного знака и заявитель заключили Соглашение о сосуществовании товарных знаков, которое предусматривает четкое разграничение сфер деятельности во избежание смешения товарных знаков в гражданском обороте;

- согласно положениям Соглашения заявитель может использовать обозначение для маркировки следующих товаров «защитные головные уборы (каска, шлемы), а также приспособления для защиты лица и ушей, защитная одежда и обувь, на зубники, огнетушители, средства индивидуальной защиты, оборудование для спасения и обучения, защитные приспособления для водолазов, оптические изделия, приборы и инструменты, инструменты физические, химические, измерительные, респираторы».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно: «каска, шлемы защитные общего назначения и специальные; защитные каска, жесткие шляпы, защитные козырьки, экраны для защиты лица, приспособления для защиты лица, приспособления для защиты ушей, части и принадлежности ко всем вышеуказанным товарам».

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

1. копия страницы из сети Интернет.
2. договор о сосуществовании товарных знаков на двух языках.
3. заявление о внесении изменений в регистрацию № 338526.
4. заявление в Бюро ВОИС о внесении изменений в регистрацию 1002424.
5. письмо согласие.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.05.2009) приоритета международной регистрации №1002424 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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.

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 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 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 1 - 3) 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. 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 «CENTURION» по международной регистрации № 1002424 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно: «каска, шлемы защитные общего назначения и специальные; защитные каски, жесткие шляпы, защитные козырьки, экраны для защиты лица, приспособления для защиты лица, приспособления для защиты ушей, части и принадлежности ко всем вышеуказанным товарам».

Противопоставленный товарный знак «ЦЕНТУРИОН» по свидетельству №338526 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных обозначений «CENTURION»/«ЦЕНТУРИОН», так как они имеют одинаковое количество звуков, слогов, близкие и совпадающие звуки, одинаковое расположение по отношению друг к другу. Незначительные различия в произношении звуков, не противоречат выводу о сходном произношении обозначений. Действительно, словесный элемент «CENTURION» по правилам английского языка произносится [sen'tjuərən], однако для правильного прочтения данного словесного элемента требуются специальные знания английского языка, а средний российский потребитель вероятнее всего будет произносить его как «центурион». Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому критерию сходства.

Словесные обозначения «центурион»/ «centurion» как в русском, так и в английском языках имеют одинаковое значение – «профессиональный офицер в римской армии, на которого была возложена ответственность за дисциплину и действия в бою наименьшего воинского подразделения в легионе», таким образом, они являются сходными по семантическому критерию сходства.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические различия (использование при написании шрифтовых единиц латинского и русского языков), однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленный семантическим и фонетическим сходством словесных обозначений.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 9 класса являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №338526 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 26.05.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1002424 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №338526 и владелец международной регистрации заключили договор [2] о сосуществовании товарных знаков, разграничив перечень выпускаемых товаров. Владелец международной регистрации №1002424, согласно условиям договора [2], ограничил перечень следующими товарами 09 класса МКТУ: «general purpose safety helmets, specialist safety helmets, safety caps, hard hats, safety visors, face protectors, ear defenders, and parts and fittings for all the aforesaid goods». Однако позиция «hard hats» отсутствует в перечне международной регистрации, в связи с чем, ей не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака письмо - согласие [5] устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002424 в отношении ограниченного перечня товаров.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1002424 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 26.05.2011, отменить решение Роспатента от 25.02.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002424 в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно: «protections pour le visage, visières, casques de sécurité et casques de protection d'usage général et spécifique; casques anti-bruit, parties et garnitures de tous les produits précités».