

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 10.09.2013, поданное компанией Schöck Bauteile GmbH, Германия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.12.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1080595, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1080595 с конвенционным приоритетом от 12.11.2009, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 10.05.2010 на имя Schöck Bauteile GmbH в отношении товаров 06, 17, 19 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1080595 представляет собой комбинированное обозначение. В центральной части знака находится словесный элемент «Schöck», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева и над буквой «S» расположены два треугольника.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 05.12.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1080595 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1080595 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1080595 сходен до степени смешения с товарным знаком «SCHOCK» (свидетельство №207407 с приоритетом от 27.10.1999), зарегистрированным в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ на имя Шок ГмбХ, Хофбауэрштрассе 1, 94209 Реген, Германия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.09.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что у российского потребителя не может возникнуть представление о принадлежности заявленных товаров и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, одному производителю, поскольку основной сферой деятельности компании Schock GmbH является производство моек и смесителей, а у компании Schöck Bauteile GmbH – производство строительных материалов;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №207407 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1080595 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 05.12.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1080595 в отношении всех товаров 6, 17, 19 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.02.2014, заявитель представил оригинал письма [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №207407, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1080595 на территории Российской Федерации в отношении товаров 19 класса МКТУ.

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

С учетом даты (12.11.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1089656 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 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №1080595 представляет собой комбинированное обозначение. В центральной части знака находится словесный элемент «Schöck», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева и над буквой «S» расположены два треугольника. Предоставление

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1080595 испрашивается в отношении товаров 06, 17, 19 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №207407 представляет собой словесное обозначение «SCHOCK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено, что они являются сходными за счет фонетического и графического сходства словесных элементов «SCHOCK/ SCHÖCK», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 19 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1080595, однородны товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №207407, поскольку имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 05.12.2012 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 Schock GmbH – правообладатель товарного знака по свидетельству №207407, выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1080595 на имя заявителя в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам учла тот факт, что правообладатель противопоставленного товарного знака считает, что товары, маркируемые сравниваемыми обозначениями не будут смешиваться в гражданском обороте, о чем указано в представленном письме [1].

Учитывая, что комбинированный знак по международной регистрации №1080595 и противопоставленный знак по свидетельству №207407 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 №1080595 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 10.09.2013, отменить решение Роспатента от 05.12.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1080595 в отношении всех товаров 06, 17, 19 классов МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.