

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 26.09.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.12.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078321, поданное компанией Schöck Bauteile GmbH (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1078321 знака «Шёкк», произведенной Международным бюро ВОИС 29.09.2010, с конвенционным приоритетом от 24.06.2010, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 37 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1078321 представляет собой словесное обозначение «Шёкк», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.12.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Шёкк» по международной регистрации №1078321 в отношении товаров 19 класса МКТУ. Данное решение было принято с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1078321 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1078321 является сходным до степени смешения с товарным знаком «SCHOCK» по свидетельству №207407, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.12.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного товарного знака «SCHOCK» по свидетельству №207407, немецкая компания Schock GmbH, предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации №1078321 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг;

- основной сферой деятельности компании Schock GmbH является производство и продажа кухонных моек и смесителей. Основной сферой деятельности компании Schock Bauteile GmbH является производство и продажа строительных материалов. Таким образом, сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака не пересекаются, кроме того, сравниваемые обозначения продолжительное время мирно сосуществуют на российском рынке.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 25.12.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078321 в отношении всех товаров и услуг 06, 17, 19, 37 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.06.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1078321 правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 пунктом 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 14.4.2.2 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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 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 по международной регистрации №1078321 представляет собой словесное обозначение «Шёкк», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №207407 представляет собой словесное обозначение «SCHOCK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «Шёкк»/«SCHOCK», поскольку практически полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Отсутствие сведений о значении заявленного обозначения «Шёкк» в словарно-справочной литературе не позволяет оценить его по смысловому признаку.

Напротив, противопоставленный товарный знак «SCHOCK» имеет смысловое значение и в переводе с немецкого языка означает копа, шестьдесят штук (мера); шок, потрясение.

В отношении графического критерия сходства словесных обозначений, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что для словесных обозначений, выполненных стандартным шрифтом, графический критерий не является определяющим.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений, за счет фонетического звучания.

Анализ товаров 19 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного знаков, показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе «неметаллические строительные материалы», имеют одно назначение и одинаковые места реализации.

При установлении однородности товаров, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного знака, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Однородность товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078321, с товарами 19 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №207407, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1078321 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078321 в отношении заявленных 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 26.09.2013, отменить решение Роспатента от 25.12.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078321 в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ.