

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 03.03.2014, поданное компанией «Koninklijke Philips N.V.», Netherlands (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1110912, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1110912 с конвенционным приоритетом от 01.09.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.02.2012 на имя «Koninklijke Philips Electronics N.V.», Pays-Bas, испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Впоследствии в наименование и адрес владельца международной регистрации № 1110912 были внесены изменения: «Koninklijke Philips N.V.», Netherlands (как упоминалось выше - заявитель).

Знак по международной регистрации № 1110912 представляет собой словесное обозначение «INTELIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 02.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1110912 было принято на основании

заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1110912 не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1110912 противопоставлен фонетически сходный знак «INTELLI+», зарегистрированный ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, по международной регистрации № 737989;

- фонетическое сходство знака по международной регистрации № 1110912 [1] и противопоставленного знака по международной регистрации № 737989 [2] основано на наличии совпадающих звуков и слогов, характере совпадающих частей «INTELLI-»/«INTELI-»;

- при установлении однородности товаров было принято во внимание, что перечень товаров 11 класса МКТУ противопоставленного знака [2] включает общую позицию приборов, которые содержат товары, указанные в перечне регистрации знака [1].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 03.03.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- фонетически сравниваемые знаки [1] и [2] отличны по количеству слогов, букв, звуков и ударению;

- графически сравниваемые знаки [1] и [2] производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное наличием в противопоставленном знаке [2] символа «+», а также различным буквенным составом словесных элементов;

- знаки [1] и [2] являются фантазийными, однако с учетом фонетических и визуальных отличий знаки [1] и [2] порождают в сознании потребителя различные семантические ассоциации;

- с учетом различных окончаний «-LI+» [2] и «-IA» [1] сравниваемые знаки не сходны;

- заявителем в качестве примеров приведены регистрации товарных знаков, включающих словесную часть «INTEL-», зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- заявитель производит товары в специализированной области – производство устройств с целью приготовления горячих напитков и кофе, что подтверждается испрашиваемым объемом охраны знака [1];

- с учетом несходства сравниваемых знаков [1] и [2] у потребителей-специалистов не может возникнуть представление о принадлежности рассматриваемых обозначений одной фирме;

- перечень товаров 11 класса МКТУ противопоставленного знака [2] не содержит товаров, относящихся к приготовлению кофе и напитков;

- сравниваемые товары 11 класса МКТУ знаков [1] и [2] отличаются по своему назначению, каналам реализации, стоимости, кругу потребителей.

К возражению от 03.03.2014 были приложены сведения о товарных знаках, включающих в свой состав словесную составляющую «INTEL-» (на 4 л.).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 11 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2014, заявитель представил безотзывное письмо-согласие владельца противопоставленного знака на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 03.03.2014, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.09.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1110912 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 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.

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 требованиям пункта 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1110912 [1] представляет собой обозначение «INTELIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 737989 представляет собой словесное обозначение «INTELLI+», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, при этом в конце словесной составляющей «INTELLI» размещен знак «+». Правовая охрана знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного знака [2] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (знаки [1] и [2] объединены тождественными словесными составляющими «INTELI-»/«INTELLI-», расположенными в начале звукового ряда), визуальному (знаки [1] и [2] выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета) критериям сходства словесных обозначений. Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых знаков [1] и [2] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных составляющих «INTELIA» и «INTELLI+». Таким образом, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. В противопоставленной регистрации [2] приведены обобщенные наименования из заглавия 11 класса МКТУ, которые могут охватывать, в том числе, товары того же класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации № 1110912, в связи с этим они признаются однородными.

Принимая во внимание сходство сравниваемых знаков [1] и [2] и однородность товаров 11 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве знаков до степени смешения, в связи с чем, решение Роспатента от 02.12.2013 является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 03.03.2014.

К указанным обстоятельствам относится предоставление владельцем противопоставленного знака [2] безотзывного согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всего перечня товаров 11 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.03.2014, отменить решение Роспатента от 02.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1110912 в отношении товаров 11 класса МКТУ.