

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 12.03.2014, поданное компанией «Sopura Sustainable Development Company S.A.», Luxembourg (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 № 1116708, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1116708, произведенной Международным Бюро ВОИС 21.09.2011 с конвенционным приоритетом от 20.04.2011 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05, услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1116708 представляет собой словесное обозначение «SOPURA», 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 № 1116708 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1116708 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;

- экспертизой были сняты противопоставления по знакам «SOPURA S» по международной регистрации № 893788 от 17.08.2006, «SOPIRA» по международной регистрации № 974589 с конвенционным приоритетом от 14.01.2008, «SOLPURA» по международной регистрации № 1040476 с конвенционным приоритетом от 25.11.2009, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, в связи с предоставлением согласия от владельца по международной регистрации № 893788, а также в связи с ограничением перечня международной регистрации № 1116708 в отношении товаров 05 класса МКТУ (№№ 974589, 1040476);

- знаку по международной регистрации № 1116708 [1] противопоставлен фонетически и визуально сходный товарный знак «SAPUR», зарегистрированный ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ по свидетельству № 69435 [2], приоритет от 12.01.1981, срок действия регистрации продлен до 12.01.2021.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 12.03.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2] выработано соглашение о сосуществовании знаков [1] и [2] на рынке, в связи с чем, заявителю предоставлено согласие на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака [1] в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ;

- заявителем в МБ ВОИС направлено ходатайство об ограничении товаров 03 класса МКТУ до перечня товаров, на которые распространяется письмо-согласие правообладателя знака [2];

- в соответствии с действующим законодательством с учетом полученного письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], знаку [1] может быть

предоставлена на территории Российской Федерации правовая охрана в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в полном объеме, в том числе с учетом ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии документов:

- переписки заявителя с представителем правообладателя знака [2] – на 2 л.;
- ходатайства об ограничении перечня заявленных товаров 03 класса МКТУ знака [1], поданного в МБ ВОИС с переводом на русский язык – на 11 л.

На заседаниях коллегии, состоявшихся 18.04.2014 и 11.06.2014, заявитель представил перевод, копию письменного согласия и оригинал согласия от правообладателя знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 12.03.2014, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.04.2011) знака [1] по международной регистрации № 1116708 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 № 1116708 [1] представляет собой словесное обозначение «SOPURA», исполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05, услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 69435 представляет собой словесное обозначение «SAPUR», выполненное

заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (близость звуков, гласных и согласных, составляющих элементы «SOPURA»-«SAPUR») и графическому (знаки [1] и [2] выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом 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 элементов «SOPURA» и «SAPUR». 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. Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в предоставлении правовой охраны знаку [1], являются однородными по отношению к товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. Сравнимые товары имеют одинаковые условия реализации (хозяйственные магазины), круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров [препараты для чистки, стирки, полирования]. Таким образом, знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Принимая во внимание сходство знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 02.12.2013.

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 12.03.2014.

К указанным обстоятельствам относится предоставление владельцем противопоставленного товарного знака [2] безотзывного согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 03 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 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.03.2014, отменить решение Роспатента от 02.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1116708 в отношении товаров 01 класса МКТУ «produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chimiques pour un usage en lien avec des produits alimentaires ou dans l'industrie alimentaire; agents pour détruire les graisses; compositions chimiques résistant aux acides; additifs chimiques pour huiles alimentaires; produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et des parasitocides; alcool éthylique; alcool; anti-incrustants; antigels; cellulose; oxyde de cobalt à usage industriel; compost; produits pour la conservation de la bière; produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; déshydratants à usage industriel; enzymes à usage industriel; produits pour l'épuration du gaz; ferments à usage chimique; glucose à usage industriel; glucosides; gluten (colle) autre que pour la papeterie ou le ménage; glycérine à usage industriel; huiles pour la conservation des aliments; agents pour détruire les huiles; additifs chimiques pour huiles», 03 класка МКТУ «préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; abrasifs; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; alcali volatil utilisé comme détergent); préparations pour l'élimination de rouille; préparations pour astiquer; lessives; soude de blanchiment; bleu de lessive; carbures métalliques (abrasifs); préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; solutions de décapage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; détachants; détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; eau de Javel; agents antibactériens pour le nettoyage (préparations pour nettoyer) des machines de l'industrie alimentaires; tous les produits précités étant destinés à l'industrie alimentaire», товаров 05 класка МКТУ «produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; antiseptiques; poisons bactériens; désodorisants pour vêtements ou matières textiles; désodorisants autres qu'à usage personnel; désinfectants à usage hygiénique; dépuratifs; agents antibactériens à usage hygiénique pour la désinfection des machines de l'industrie alimentaires; agents biocides pour le nettoyage des machines de l'industrie alimentaires», всех услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.