

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 28.07.2015, поданное компанией «Robert Klingel OHG», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 03.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1144520 в отношении товаров 09, части услуг 35 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1144520 с конвенционным приоритетом от 23.12.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 25.06.2012 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 21, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1144520 представляет собой словесное обозначение «**Universum**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 03.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1144520 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1144520 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1144520 [1] противопоставлены словесные знаки:
- «**UNIVERSUM**» по международной регистрации № 668243 от 14.05.1996, срок действия регистрации до 14.05.2016 [2];
- «**Universum**» по международной регистрации № 284883 от 12.06.1964, срок действия регистрации до 12.06.2024 [3];
- правовая охрана знакам [2,3] предоставлена ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;
- знак [1] и противопоставленные знаки [2,3] экспертиза признала сходными до степени смешения в силу фонетического тождества, а в случае противопоставления знаку [1] знака [3] - в силу графического тождества словесных элементов;
- экспертиза не приняла согласие от правообладателя противопоставленных знаков [2,3] в силу высокой степени сходства сравниваемых знаков, близкой к тождеству, в связи с чем, возникает вероятность смешения и введения потребителя в заблуждение относительно товара.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.07.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.10.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку [1] было принято не только в отношении товаров 09 класса МКТУ, но также и в отношении части услуг 35 класса МКТУ;
- исключительное право на противопоставленные знаки [2,3] в полном объеме переданы заявителю;
- поскольку правообладателем знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] является заявитель, то предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] на его имя не будет вводить потребителей в заблуждение;
- знак [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в

отношении всех испрашиваемых товаров 07, 08, 09, 11, 21 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению, поступившему 28.07.2015, были приложены сведения из Международного Бюро Всемирной Организации по охране интеллектуальной собственности (ВОИС) с переводом на русский язык – [4].

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 28.07.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.12.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1144520 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 словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 № 1144520 [1] представляет собой словесное обозначение «**Universum**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква исполнена заглавной, остальные - строчные. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 21, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 668243 [2] от 14.05.1996 (срок действия регистрации до 14.05.2016) представляет собой словесное обозначение «**UNIVERSUM**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 284883 [3] от 12.06.1964 (срок действия регистрации до 12.06.2024) представляет собой словесное обозначение «**Universum**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ сходства знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал их фонетическое и семантическое тождество, а также графическое тождество знака [1] со знаком [3] и визуальное сходство знаков [1] и [2]. Так, в переводе с латинского языка на русский язык слово «**UNIVERSUM**» означает: универсум – совокупность, общность (см. ru.wikipedia.org/wiki/). А в переводе с немецкого языка на русский язык указанный элемент означает: вселенная, универсум (см. <http://slovari.yandex.ru>). Визуальное сходство словесных знаков [1] и [2] обусловлено тем, что при их написании использован стандартный шрифт и латинский алфавит. Фонетическое тождество обусловлено полным совпадением всех букв и звуков, составляющих сравниваемые словесные обозначения: «**Universum**» [1] - «**UNIVERSUM**» [2] - «**Universum**» [3].

Ввиду тождества словесных элементов по фонетическому и семантическому критериям сходства, а также ввиду графического тождества знака [1] и противопоставленного знака [3] и визуального сходства знака [1] и знака [2], сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09, части услуг 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее. Товары 09 класса МКТУ знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] соотносятся как род/вид («приборы и инструменты фотографические, оптические, для измерения, сигнализации, контроля и обучения, электрические, электротехнические и электронные приборы и инструменты, аппаратура для ввода, передачи и воспроизведения звука и изображений, носители информации, устройства обработки данных и компьютеры (части к ним), принтеры, факсы и части к ним, программное обеспечение, автоматы, радио- и телефонное оборудование»), имеют общий сегмент рынка (компьютерная техника, радиоэлектроника и т.д.), круг потребителей и назначение.

Услуги 35 класса МКТУ «services de gestion d'affaires commerciales; services de conseillers d'affaires» («услуги по управлению бизнесом; службы по консультированию в делах»), указанные в перечне знака [1], согласно материалам дела, были неправомерно исключены из заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ. У коллегии нет оснований для признания их однородными или сопутствующими товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1]. В решении Роспатента отсутствуют комментарии в части однородности данных услуг 35 класса МКТУ. Указанные услуги 35 класса МКТУ знака [1] относятся к услугам, предоставляемым юридическим и физическим лицам в деятельности коммерческого предприятия и рекламных учреждений, информирующих потребителей о состоянии рынка товаров и услуг.

Однородность сравниваемых товаров/услуг заявителем в материалах возражения, поступившего 28.07.2015, не оспаривается.

Таким образом, знак [1] и противопоставленные знаки [2,3] имеют степень сходства, близкую к тождеству, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Принимая во внимание тождество по большинству критериев сходства словесных обозначений [1] и [2,3], однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 03.10.2014 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 28.07.2015.

В материалах дела имеется документ [4], согласно которому исключительное право на противопоставленные знаки [2,3] передано заявителю, что также отражено в базе данных <http://www.wipo.int/romarin/> по номеру соответствующих международных регистраций.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении

испрашиваемого объема притязаний и у коллегии нет оснований считать, что знак [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2015, отменить решение Роспатента от 03.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1144520 в отношении всех испрашиваемых товаров 07, 08, 09, 11, 21, услуг 35 классов МКТУ.