

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 26.01.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Danogips GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1202540.

Международная регистрация №1202540 знака «» с конвенционным приоритетом от 20.11.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 19.12.2013 на имя заявителя – Danogips GmbH & Co. KG, Duisburger Strasse 9 41460 Neuss (DE) в отношении товаров 06, 17, 19 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 22.12.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1202540 для всех заявленных товаров 06, 17, 19 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1202540 не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1202540 является сходным до степени смешения с знаком «» по международной регистрации №755963,

которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Knauf A/S, Kløvermarksvej 6 DK-9500 Hobro (DK), в отношении однородных товаров 06, 17, 19 классов МКТУ.

Также в заключении указано, что по сведениям сети Интернет (см. www.knaufdanogips.dk) заявленное обозначение воспроизводит обозначение, индивидуализирующее товары компании Knauf A/S, Kløvermarksvej 6 DK-9500 Hobro, однородные заявленным товарам, в связи с чем предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1202540 на имя заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В возражении, поступившем 26.01.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем получено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №755963, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1202540 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 06, 17, 19 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1202540 в отношении всех товаров 06, 17, 19 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от компании Knauf A/S, Kløvermarksvej 6 DK-9500 Hobro, Denmark [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.11.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1202540 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 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 №1202540 представляет собой комбинированное обозначение «» в виде словесного элемента «danogips», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета, в котором точка над буквой «i» выполнена красным цветом. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1178520 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 17, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №755963 [2] представляет собой комбинированное обозначение «», в виде словесного элемента «danoline», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета, в котором точка над буквой «i» выполнена красным цветом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06, 17, 19 классов МКТУ.

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1202540 и противопоставленного знака [2] установлено, что они являются

фонетически и графически сходными в отношении однородных товаров 06, 17, 19 классов МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 22.12.2015 вывод о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Коллегия отмечает, что мотивы отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1202540 заключаются в том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, поскольку оно используется в отношении таких же товаров не заявителем, а иным лицом – Knauf A/S, Kløvermarksvej 6 DK-9500 Hobro (см. www.knaufdanogips.dk).

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания Knauf A/S, Kløvermarksvej 6 DK-9500 Hobro - владелец знака по международной регистрации №755963, выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1202540 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг 06, 19, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации №1202540. Письмо содержит условие о безотзывности. Также в представленном письме указано, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1202540 на территории Российской Федерации на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку компании Danogips GmbH & Co. KG и Knauf A/S входят в группу компаний Кнауф и действуют в ее интересах.

Представленное согласие снимает препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1202540, предусмотренные пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2016, отменить решение Роспатента от 22.12.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1202540 в отношении всех товаров 06, 17, 19 классов МКТУ.