

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 11.03.2014, поданное компанией «Zimmer+Rohde GmbH», Germany (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1104082, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 24.11.2011 с конвенционным приоритетом от 25.05.2011 по международной регистрации № 1104082 на имя «ADO International GmbH», Allemagne в отношении товаров 24, 26, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. При этом, впоследствии 01.02.2013, в наименование и адрес обладателя исключительного права были внесены изменения: «Zimmer+Rohde GmbH», Germany (как указывалось выше - заявитель).

Знак по международной регистрации № 1104082 представляет собой комбинированное обозначение бело-серого цвета, состоящее из словесного элемента «ADO», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и вписанного в стилизованную рамку.

Решение Роспатента от 29.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1104082 было принято на основании

заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1104082 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 24, 26, услуг 42 классов МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1104082 [1] противопоставлен сходный словесный товарный знак «АДО» по свидетельству № 177655 [2] с приоритетом от 02.03.1998 (срок действия регистрации продлен до 02.03.2018), зарегистрированный ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 24, 26 классов МКТУ;

- при сравнительном анализе знака [1] и противопоставленного знака [2] учитывался фактор их фонетического тождества;

- экспертизой установлена однородность сравниваемых товаров/услуг знака [1] и противопоставленного знака [2].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.03.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- противопоставленный товарный знак [2] в настоящее время принадлежит заявителю;

- 17.05.2013 заявителем направлено в ведомство заявление о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак [2];

- после регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак [2], указанный знак не будет являться препятствием для предоставления правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] по международной регистрации № 1104082 в отношении товаров 24, 26 и услуг 42 классов МКТУ.

К возражению от 11.03.2014 была приложена копия заявления от 17.05.2013 (на 1 л.).

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 25.04.2014, отсутствовал и соответствующих ходатайств о переносе заседания коллегии палаты по патентным спорам не представлял.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.05.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1104082 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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 № 1104082 [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ADO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент представлен стилизованной рамкой, внутри которой по центру исполнен словесный элемент «ADO». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 24, 26, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации в бело-сером цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по свидетельству № 177655 [2] с приоритетом от 02.03.1998 (срок действия регистрации продлен до 02.03.2018) представляет собой словесное обозначение «АДО», исполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 24, 26 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен за счет фонетического тождества их словесных элементов. Семантическое значение у знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ между ними по смысловому критерию сходства словесных обозначений. Графические различия в визуальном восприятии знаков [1] и [2] носят второстепенный характер. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следовательно, вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен.

В отношении однородности сравниваемых товаров/услуг коллегия отмечает следующее. Товары 24, 26 класса МКТУ знака [1] и товары 24, 26 классов МКТУ знака [2] соотносятся как род/вид, имеют общий сегмент рынка (текстильная промышленность и сопутствующие товары), круг потребителей и назначение. Степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные. Так, услуги 42 класса МКТУ знака [1] являются корреспондирующими по отношению к товарам 24, 26 классов МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку они конкретизированы и являются связанными между собой. Однородность товаров/услуг, а также сходство сравниваемых знаков [1] и [2] заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В части вопроса принадлежности в настоящее время заявителю исключительного права на противопоставленный знак [2] коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. Юридически значимое действие относительно отчуждения исключительного права на противопоставленный знак [2] на имя заявителя не произведено вследствие принятого ведомством решения об отказе в регистрации договора об уступке товарного знака [2]. Следовательно, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований

полагать, что исключительное право на противопоставленный знак [2] принадлежит заявителю.

Таким образом, принимая во внимание сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [2], а также однородность товаров/услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 29.11.2013.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2013.