

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.04.2012, поданное ООО «Лаком» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720735/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010720735/50 с приоритетом от 25.06.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «КРЕКС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 23.11.2011 товарному знаку по заявке №2010720735/50 было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «krex» по свидетельству №367010, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.04.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.11.2011, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель просит принять во внимание тот факт, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №367010 предоставил на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2010720735/50 для части товаров 30 класса МКТУ (крекеры, печенье, пряники), в силу чего противопоставленный товарный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2010720735/50 в отношении данных товаров.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720735/50 в отношении части товаров 30 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение своих доводов заявителем представлено письмо-согласие.

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам отмечает следующее.

С учетом даты (25.06.2010) поступления заявки №2010720735/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2010720735/50 представляет собой словесное обозначение «КРЕКС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №367010 представляет собой словесное обозначение «krex», выполненное буквами латинского алфавита, при этом первые три буквы выполнены темно-синим цветом сочетания, буква «x» - бордовым. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «КРЕКС» - «krex» показал их сходство, обусловленное тождеством их звучания.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что сравниваемые обозначения имеют различное графическое исполнение, однако графические отличия носят второстепенный характер.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных элементов.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 30 класса МКТУ однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2010720735/50 и товарного знака по свидетельству №367010 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2010720735/50 и его использование в отношении части товаров 30 класса МКТУ «cookies, cakes/ крекеры, печенье, пряники».

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя старших знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2010720735/50 в отношении части товаров 30 класса МКТУ «крекеры, печенье, пряники» и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения (в отношении указанных товаров) требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.04.2012, отменить решение Роспатента от 23.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720735/50.