

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.04.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №907086, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 21.11.2006 за №907086 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя Norddeutsche Seekabelwerke GmbH, Kabelstrasse 9-1, 26954 Nordenham, Germany (Германия) (далее – заявитель) с датой расширения на территорию Российской Федерации 11.07.2011.

Знак по международной регистрации №907086 представляет собой словесное обозначение «SECAflex».

Решением Роспатента от 25.01.2013 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком «ESCAFLEX» по международной регистрации

№1008946 [1] с конвенционным приоритетом 03.12.2008, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя Inventio AG, Postfach CH-6052 Hergiswil, Switzerland (Швейцария).

По мнению экспертизы, заявленное и противопоставленное обозначения являются сходными в силу фонетического (обусловлено наличием совпадающих букв, слогов и их тождественным расположением) и графического (знаки выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом) сходства словесных элементов.

В возражении от 26.04.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель знака по международной регистрации №1008946 – компания Inventio AG дал компании Norddeutsche Seekabelwerke GmbH согласие на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №907086 в отношении ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ;

- сравниваемые знаки фонетически различаются первым слогом и ударением;

- поскольку именно начальная часть слов является основной для восприятия знаков потребителями, ее различие является определяющим для вывода об отсутствии фонетического сходства знаков;

- совпадение конечной части знаков в данном случае не может играть решающего значения для вывода о фонетическом сходстве знаков в целом, так как часть «-FLEX» обладает слабой различительной способностью;

- выполнение двух частей заявленного обозначения шрифтом различного вида с выделением начальной части знака «SECA-», способствуют усилению визуального различия сравниваемых обозначений;

- у сравниваемых знаков отсутствует смысловое сходство, поскольку начальные части знаков, которые имеют самостоятельное значение (SECA - засуха,

жажда, песчаная отмель; ESCA - приманка, наживка; трут, затравка) и на которые падает логическое ударение, имеют различные смысловые значения;

- принимая во внимание смысловое значение конечной части знаков «FLEX» (гнуть, изгибать, сгибать, склонять; гибкий, пластичный; изгиб, перегиб; шнур, гибкий провод), можно утверждать, что эта совпадающая часть знаков является слабым элементом в отношении перечня заявленных товаров, так как "гибкость" является основной характеристикой конвейерных лент и приводных ремней;

- таким образом, знаки имеют фонетическое, семантическое и графическое различия;

- товары 07 класса МКТУ сравниваемых знаков являются товарами производственно-технического назначения;

- опасность смешения знаков даже при минимальном их различии невелика, поскольку товары 07 класса МКТУ предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №907086 на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявителем был представлен оригинал упомянутого в возражении письма компании Inventio AG, Postfach CH-6052 Hergiswil, Switzerland [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.07.2011) расширения международной регистрации №907086 на территорию Российской Федерации 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 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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 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 №907086 представляет собой словесное обозначение «SECAflex», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, при этом буквы «SECA» выполнены заглавными, а буквы «flex» - строчными.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №907086 в отношении товаров 07 класса МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «ESCAFLEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что сопоставляемые словесные элементы имеют одинаковый состав букв/звуков, при этом шесть звуков из восьми расположены в одинаковом порядке (-CAFLEX), что свидетельствует о фонетическом сходстве знаков.

Сопоставляемые знаки выполнены стандартными видами шрифтов буквами латинского алфавита, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Словесные элементы «SECAflex» и «ESCAFLEX» не являются лексическими единицами какого-либо языка, в этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства знаков по семантическому критерию.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического и графического сходства знак по международной регистрации №907086 и противопоставленный знак [1] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 07 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №907086 и противопоставленного знака [1], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (конвейерные ленты и их части), имеет одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №907086 и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [2], в котором компания Inventio AG – правообладатель знака [1], выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку «SECAflex» по международной регистрации №907086 на территории Российской Федерации на имя Norddeutsche Seekabelwerke GmbH в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «Ceintures, notamment courroies profilées, courroies synchrones, courroies en V et courroies rondes en thermoplastique, avec ou sans inserts de renfort pour l'entraînement et/ou le transport, à l'exception d' escaliers roulants et tapis roulants» («Ремни, в частности профилированные ремни, зубчатые ремни, клиновые ремни и круглые ремни из термопластиков с армированными вставками и без армированных вставок, предназначенные для приведения в движение или транспортировки, за исключением предназначенных для эскалаторов и бегущих дорожек»).

Учитывая, что знак по международной регистрации №907086 и противопоставленный знак [1] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателя знака [1], которое устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №907086 в отношении вышеуказанных товаров 07 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 26.04.2013, отменить решение Роспатента от 25.01.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №907086 в отношении товаров 07 класса МКТУ «Ceintures, notamment courroies profilées, courroies synchrones, courroies en V et courroies rondes en thermoplastique, avec ou sans inserts de renfort pour l'entraînement et/ou le transport, à l'exception d' escaliers roulants et tapis roulants».