

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, рассмотрела возражение от 08.08.2012, поданное CREATON AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 600038, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 600038 была произведена 27.02.1993 на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ. Срок действия данной международной регистрации – до 27.02.2013. Дата территориального расширения ее действия на Российскую Федерацию – 13.08.2010.

Знак по международной регистрации № 600038 представляет собой словесное обозначение «FUTURA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.06.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FUTURA» по международной регистрации № 600038, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ со знаком «CERAMICA LA FUTURA ORIGINAL J&P DESIGN» по международной

регистрации № 757534, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.08.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.06.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленного знака «CERAMICA LA FUTURA ORIGINAL J&P DESIGN» по международной регистрации № 757534 (W.A.W., s.r.o., Словакия) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FUTURA» по международной регистрации № 600038 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров этой регистрации (представлено письмо-согласие от 25.07.2012);
- 2) фонетическое несходство сравниваемых знаков обусловлено разным количеством слогов и звуков и составом звуков;
- 3) визуальное несходство сравниваемых знаков обусловлено разным цветовым и шрифтовым исполнением, количеством слов и букв и составом букв;
- 4) предоставление правовой охраны знаку «FUTURA» по международной регистрации № 600038 испрашивается в отношении кровельной керамической черепицы, а владельцем противопоставленного знака «CERAMICA LA FUTURA ORIGINAL J&P DESIGN» по международной регистрации № 757534 производится под этим знаком только кафельная плитка для ванных комнат и санузлов, что исключает возможность смешения на рынке товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в силу различного их назначения и стоимости.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 600038 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров этой регистрации.

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 25.07.2012 и его перевод на русский язык [1].

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

С учетом даты территориального расширения действия международной регистрации знака на Российскую Федерацию (13.08.2010) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

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 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 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.

Знак по международной регистрации № 600038 (с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 13.08.2010) представляет собой словесное обозначение «FUTURA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 757534 (с приоритетом от 27.04.2001) представляет собой словесное обозначение «CERAMICA LA FUTURA ORIGINAL J&P DESIGN», выполненное в три строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что доминирует в данном знаке словесный элемент «LA FUTURA», поскольку он выполнен более крупным шрифтом и занимает центральное положение и большую часть пространства в знаке.

Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака «FUTURA» по международной регистрации № 600038 и знака «CERAMICA LA FUTURA ORIGINAL J&P DESIGN» по международной регистрации № 757534 показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные слова «FUTURA» (слово «FUTURA» и доминирующее в противопоставленном знаке словосочетание «LA FUTURA» в переводе с испанского языка означают «будущее», см. Онлайн-переводчик «Google» – «<http://translate.google.com>»), в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия по фонетическому критерию (по количеству слогов и звуков и составу звуков) и визуальному критерию (по цветовому и шрифтовому исполнению, количеству слов и букв и составу букв), ассоциируются друг с другом в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки являются сходными.

Товары 19 класса МКТУ («плоские плитки, в частности, черепица из терракоты»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 600038, и товары 19 класса МКТУ («плитки строительные неметаллические; мозаики строительные»), в отношении которых была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 757534, соотносятся как вид-род либо относятся к одной и той же группе (материалы кровельные и облицовочные), то есть являются однородными.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного знака «CERAMICA LA FUTURA ORIGINAL J&P DESIGN» по международной регистрации № 757534 (W.A.W., s.r.o., Словакия) было выражено согласие на предоставление правовой

охраны на территории Российской Федерации знаку «FUTURA» по международной регистрации № 600038 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров этой регистрации, согласно представленному письму-согласию от 25.07.2012 [1].

С учетом наличия у сравниваемых знаков упомянутых выше отличий по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании письма-согласия [1], в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признать то, что противопоставленная международная регистрация знака не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 600038.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания данного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.08.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.06.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 600038 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.