

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 17.07.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1171209, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 20.06.2013 за №1171209 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 06, 19, 37 классов МКТУ на имя DEKO loft + Væg P/S, Markarvej 11, DK-2630 Taastrup (Дания) (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1171209 представляет собой комбинированное обозначение .

Роспатентом 22.04.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1171209.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1171209 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1171209 является сходным до степени



смешения со знаком по международной регистрации №664219, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя OBI International Development and Service GmbH Rheinweg 11, CH-8200 Schaffhausen (Швейцария), в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными товарам 06 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1171209.

В возражении, поступившем 17.07.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки по международным регистрациям №1171209 и №664219 не являются сходными, поскольку различаются по фонетическому (наличие в противопоставленном знаке словесного элемента «LINE», который придает его произношению характерное звучание, отличное от звучания заявленного знака) и визуальному (различные визуальные образы не порождают представления о принадлежности знаков одному правообладателю) критериям сходства;

- кроме того, заявитель достиг соглашения с правообладателем знака по международной регистрации №664219 о заключении договора о сосуществовании знаков и предоставлении письма-согласия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1171209 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 06, 19, 37 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

На заседании коллегии 11.11.2015 заявитель представил оригинал письма-согласия от OBI International Development and Service GmbH [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 20.06.2013 международной регистрации №1171209 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №1171209 представляет собой

комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «DEKO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента размещен оригинальный изобразительный элемент.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1171209 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 06, 19, 37 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1171209 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ знака по международной регистрации №664219.

Противопоставленный знак по международной регистрации №664219 представляет собой комбинированное



обозначение , включающее ромб, на фоне которого размещены стилизованное изображение зверька с пышным полосатым хвостом и словесные элементы «DEKO LINE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Словесные элементы размещены на одной строке.

В ходе сравнительного анализа знаков по международным регистрациям №1171209 и №664219 коллегией установлено, что, несмотря на имеющиеся визуальные различия знаков, они являются сходными в целом, поскольку включают фонетически тождественный словесный элемент «DEKO». Совпадающий словесный элемент является в составе знаков существенным с

точки зрения индивидуализации товаров элементом (визуально доминирует в знаке №1171209 и находится в начальной позиции, с которой начинается прочтение словесных элементов, в знаке по международной регистрации №664219).

На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации №1171209 испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ (building materials of metal; door frames of metal; door frames of aluminium; doors of metal; partitions of metal; mobile and folding partitions of metal; ceilings of metal; acoustic ceilings of metal/строительные материалы из металла; дверные рамы из металла; дверные рамы из алюминия; двери из металла; перегородки из металла; мобильные и складные перегородки из металла; потолки из металла; акустические потолки из металла).

Знаку по международной регистрации №664219 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ (ferrures métalliques de fenêtres et de portes, numéros de maison métalliques sous forme de nombres et lettres, volets roulants et jalousies en métal; profils décoratifs et rosettes en métal, portes pliantes et portes coulissantes manufacturées en métal, revêtements métalliques pour radiateurs, décrotoirs/металлические фитинги для окон и дверей, металлических номеров домов в виде цифр или букв, металлические ставни и жалюзи; декоративные профили и металлические розетки, складывающиеся двери и раздвижные двери, изготовленные из металла, металлические покрытия для радиаторов, скребки).

Заявитель в своем возражении не оспаривает однородность товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, совпадающих по роду/виду (металлические строительные материалы), назначению, кругу потребителей.

Таким образом, можно сделать вывод, что знак по международной регистрации №1171209 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ со знаком по международной

регистрации №664219, что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии знака по международной регистрации №1171209 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором OBI International Development and Service GmbH - правообладатель знака по международной регистрации №664219, выразил согласие на предоставление

правовой охраны знаку  по международной регистрации №1171209 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг 06, 19, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации №1171209.

Представленное согласие снимает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1171209, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2015, отменить решение Роспатента от 22.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1171209 в отношении всех товаров и услуг 06, 19, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне.