

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 27.08.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1052256, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «COMPO NOVATEC» с конвенционным приоритетом от 23.03.2010 была произведена Международным Бюро ВОИС 07.09.2010 за №1052256 для товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя COMPO GmbH & Co.KG, Германия (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1052256 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.05.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1052256. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1052256 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1052256 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 308760, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 27.08.2012 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.02.2011:

- сравниваемые знаки не сходны по фонетическому критерию сходства;
- сопоставляемые обозначения создают разное зрительное впечатление;
- знак по международной регистрации воспроизводит часть фирменного наименования заявителя;
- правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю письменное согласие, в котором подтверждает, что не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1052256 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1052256 в отношении товаров 01 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

1. копия страницы из сети Интернет.
2. письмо - согласие.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.09.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1052256 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «COMPO NOVATEC» по международной регистрации № 1052256 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «НОВАТЭК NOVATEK» по свидетельству №308760 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Противопоставленный товарный знак состоит из двух фантазийных слов, которые являются транслитерацией друг друга.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено вхождением в состав международной регистрации фонетически сходного словесного элемента «НОВАТЭК/NOVATEK/NOVATEC», так как они имеют одинаковое количество звуков, слогов, близкие и совпадающие звуки, одинаковое их расположение по отношению друг к другу.

Словесные обозначения «НОВАТЭК/ NOVATEK/NOVATEC» как в русском, так и в английском языках не имеют значения, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические различия (использование при написании шрифтовых единиц латинского и русского языков), однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленный фонетическим сходством словесных обозначений.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 01 класса являются однородными товарам 01 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №308760 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 25.05.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1052256 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №308760 предоставил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1052256 на имя компании «COMPO GmbH & Co.KG», в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака письмо - согласие [2] устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1052256 в отношении товаров 01 класса МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1052256 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 27.08.2012, отменить решение Роспатента от 25.05.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1052256 в отношении товаров 01 класса МКТУ, а именно: «Produits chimiques utilisés dans l'industrie des engrais, ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais».