

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 06.05.2014, поданное компанией Henkel AG & Co. KGaA, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.02.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121567, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1121567 с конвенционным приоритетом от 11.01.2012 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 20.04.2012 на имя Henkel AG & Co. KGaA в отношении товаров 01, 09, 11, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1121567  представляет собой комбинированное обозначение. В треугольной рамке расположен словесный элемент «Moment», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом изображена широкая горизонтальная линия. Справа от рамки находится словесный элемент «Энерджи», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в красном, желтом, коричневом и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 25.02.2014 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121567 в

отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Основанием для принятия решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны знаку в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1121567 сходен до степени смешения с товарными знаками «Moment»/ «МОМЕНТ» (свидетельства №361072, №361071 с приоритетом от 08.08.2006, №187404 с приоритетом от 22.07.1998, №168684, №166128 с приоритетом от 25.11.1996), зарегистрированными в том числе, в отношении однородных товаров 01, 16, 17 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Хенкель-Эра», 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, Московское ш., 1.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.05.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №361072, №361071, №187404, №168684, №166128 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1121567 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01, 16, 17 классов МКТУ;

- регистрация знака по международной регистрации №1121567 не будет приводить к смешению сравниваемых обозначений и введению потребителя в заблуждение, поскольку степень сходства знаков далека от тождества.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 25.02.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121567 в отношении всех товаров 01, 09, 11, 16, 17 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №361072, №361071, №187404, №168684, №166128, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1121567 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ [1].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.01.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1121567 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Согласно пункту 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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 №1121567  представляет собой комбинированное обозначение. В треугольной рамке расположен словесный элемент «Moment», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом изображена широкая горизонтальная линия. С

права от рамки находится словесный элемент «Энерджи», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121567 испрашивается в красном, желтом, коричневом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 01, 09, 11, 16, 17 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №361072 представляет собой словесное обозначение «MOMENT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №361071 представляет собой словесное обозначение «МОМЕНТ», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №187404 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент «Момент», выполненный жирным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под словесным элементом находится словесный элемент «Монтаж», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Все словесные элементы заключены в шестиугольник неправильной формы [4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №168684 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент «Момент», выполненный жирным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент заключен в шестиугольник неправильной формы [5].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №166128 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент «Момент», выполненный жирным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент заключен в шестиугольник неправильной формы [6].

Противопоставленные знаки зарегистрированы, в том числе и в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1121567 рамках соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №1121567, как и в противопоставленных товарных знаках [2-6], основным элементом является словесный «МОМЕНТ»/ «MOMENT, поскольку он занимает центральное положение в знаке по международной регистрации №1121567 и является единственным или доминирующим элементом в противопоставленных знаках, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено, что они являются сходными за счет фонетического и графического сходства словесных элементов «МОМЕНТ/MOMENT», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары 01, 16, 17 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1121567, однородны товарам 01, 16, 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2 - 6], поскольку имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 25.02.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором Открытое акционерное общество «Хенкель-Эра» – правообладатель товарных знаков [2 - 6], выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121567 на имя заявителя в отношении всех товаров 01, 16, 17 классов МКТУ.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1121567 и противопоставленные товарные знаки [2 - 6] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во

внимание представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121567 в отношении всех товаров 01, 16, 17 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 06.05.2014, отменить решение Роспатента от 25.02.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121567 в отношении всех товаров 01, 09, 11, 16, 17 классов МКТУ.