

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 08.01.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Отуа АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 726446, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 22.12.1999 за №726446 в отношении товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя заявителя.

В соответствии с последующим указанием 13.08.2015 действие международной регистрации в отношении товаров 01 класса МКТУ распространено на территорию Российской Федерации.

Знак по международной регистрации №726446 представляет собой словесное обозначение **ВЕТОСАРВ** – (1), выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 23.05.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №726446.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении

всех заявленных товаров 01 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №726446 сходен до степени смешения с товарными знаками:

«Бентокарб»

по свидетельству №550743 – (2) и

«Бентакарб»

по

свидетельству №550742 – (3), правовая охрана которым предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В Роспатент 20.09.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.05.2017, аргументируя его следующими доводами:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков (2, 3) предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны знаку «BETOCARB» по международной регистрации № 726446 на территории Российской Федерации;

- заявитель также сообщает, что согласно пункту «Е» «Соглашения о предоставлении письма согласия», заключенного между ООО «Бентонит Хакасии» и Омуа AG, области деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков (1, 2) и заявителя не пересекаются в гражданском обороте (что также подтверждается сведениями из сети Интернет). Таким образом, возможность введения потребителя в заблуждение отсутствует.

- с учетом изложенного, противопоставленные знаки (2, 3) не могут являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 726446 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного были приложены следующие документы:

- копия и оригинал письма-согласия – [1];
- копия «Соглашения о предоставлении письма согласия» и приложение к нему с переводом на русский язык – [2];
- распечатки из сети Интернет сведений о заявителе и правообладателе противопоставленных товарных знаков (1, 2) – [3].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.05.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 726446 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (13.08.2015) знака по международной регистрации №726446 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 01.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.01.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число

словов 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 пункте 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).

Согласно пункту (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 №726446 представляет собой словесное обозначение **ВЕТOCARB**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «Chemical product for industrial applications / Химических продуктов для промышленного применения».

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком в решении Роспатента указаны товарные знаки:

«Бентокарб»

- по свидетельству №550743 – (2) и

«Бентакарб»

по свидетельству №550742 – (3), которые представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам (2, 3) предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленности; смеси формовочные для изготовления литейных форм».

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков (1) и (2, 3) показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства входящих в них словесных элементов «ВЕТОСАРВ» - «БЕНТОКАРБ» - «БЕНТАКАРБ». Фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания конечных частей «-САРВ» - «-КАРБ» и сходством звучания начальных частей «ВЕТО-» - «-БЕНТО- / БЕНТА-».

Сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается визуально признака сходства, то выполнение сравниваемых знаков буквами разных алфавитов несколько ослабляет сходство, однако в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Сравнение перечней товаров 01 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как относятся к одной родовой группе товаров «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях».

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков (1) и (2, 3) и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной

регистрации №726446 и противопоставленных знаков (2, 3) в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем правообладатель противопоставленных знаков (2, 3) представил согласие на регистрацию знака по международной регистрации №726446 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ. При этом следует отметить следующее. В тексте письма-согласия допущена опечатка в указании номера свидетельства на товарный знак «Бентакарб». Однако заявителем представлено приложение к «Соглашению о предоставлении письма согласия» – [2], в котором полностью повторяется текст письма-согласия с правильным указанием номера данного свидетельства, что позволяет коллегии учесть письмо-согласие [1].

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки (1) и (2, 3) являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие [1], которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №726446 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2017, отменить решение Роспатента от 23.05.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №726446 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.