

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 23.12.2008, поданное компанией ПроМинент Дозертекник ГмбХ, Германия (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.09.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №893750 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №893750 знака с конвенционным приоритетом от 21.02.2006 произведена на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «delta», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы Роспатентом принято решение от 08.09.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №893750 по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанный вывод обосновывается тем, что знак, являющийся предметом международной регистрации №893750, сходен до степени смешения с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «delta» по международной регистрации №572013 ранее получившим

правовую охрану на территории РФ на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.12.2008г.

Возражение содержит следующие доводы:

- сравниваемые знаки по международным регистрациям не ассоциируются друг с другом в целом;
- знаки производят различное зрительное впечатление, что определяет их несходство с визуальной точки зрения;
- товары заявителя и товары правообладателя международного товарного знака №572013 имеют различные рынки сбыта, причем рынок сбыта товаров последнего очень узок и сводится к специализированным винодельческим предприятиям;
- заявитель является лидером в бизнесе, связанном с дозирующими насосами, на протяжении более чем 40 лет.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 08.09.2008г. и о предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №893750 для всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении лиц, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты территориального расширения знака по международной регистрации №893750 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный знак по международной регистрации №893750 представляет собой словесное обозначение «delta» выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 08.09.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №893750 основано на наличии комбинированного знака по международной регистрации №572013 ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой комбинированного обозначение в виде прямоугольника черного цвета, на фоне которого в выполнены изобразительный элемент в виде схематического рисунка грозди винограда и словесный элемент «delta». Правовая охрана знака действует в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Основным доминирующим элементом противопоставленного международного знака является элемент «delta», поскольку в силу своего словесного характера этот элемент легче запоминается, чем изобразительный, и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом.

Сопоставительный анализ показал, что представленный на экспертизу словесный знак по международной регистрации №893750 и противопоставленный международный знак № 572013 являются сходными, поскольку очевидно фонетическое и смысловое тождество их словесных элементов. Графическое сходство выявлено на основании совпадения графического написания словесных элементов, вида используемых шрифтов, расположения букв по отношению друг к другу, совпадения алфавита. Наличие в противопоставленном знаке изобразительных элементов в виде прямоугольника и схематического рисунка грозди винограда не изменяет вывод о сходстве сопоставляемых обозначений, поскольку не влияет на сходное общее зрительное впечатление.

Перечень товаров 07 класса МКТУ знака по международной регистрации №893750, в отношении которого вынесено решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ, относится к тому же роду технических устройств, что и товары 07 класса МКТУ старшего знака по международной регистрации №572013. Соотнесение сравниваемых товаров как род – вид позволяет квалифицировать товары их как однородные.

Таким образом, представленный на экспертизу словесный знак по международной регистрации №893750 и противопоставленный международный знак № 572013 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Сосуществование заявленного обозначения и международного знака №572013, содержащих тождественные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров, может привести к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 23.12.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 08.09.2008.