

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 09.02.2010, поданное фирмой Hansa Öl- und Gasbrenner GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №952482, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №952482 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 30.11.2007 на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №952482 представляет собой словесное обозначение «HANSA», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Роспатентом было вынесено решение от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №952482. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №952482 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №952482 сходен до степени смешения со знаком «HANSA» по международной регистрации №903425 зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 09.02.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 952482 и противопоставленный знак по международной регистрации № 903425 не сходны по фонетическому, графическому и семантическому признакам;

- товары 11 класса МКТК противопоставленного знака не однородны товарам 11 класса МКТУ знака по международной регистрации № 952482;

- товары 11 класса МКТУ противопоставленного знака не однородны услугам 37 класса МКТУ знака по международной регистрации № 952482, так как услуги по установке и ремонту оборудования не привязаны к определенным товарам;

- фирма заявителя и фирма правообладателя противопоставленного знака – немецкие. Обе фирмы используют свои знаки для маркировки выпускаемой ими продукции как в Германии и в Европейском Союзе так и в др. странах мира;

- столкновения интересов на рынке между фирмами не было;

- правообладатель противопоставленного знака выразил свое согласие с регистрацией заявленного знака.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 05.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 952482.

На заседании коллегии 04.05.2010 заявитель представил «письмо о согласии» от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 903425 [1].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.11.2007) международной регистрации № 952482 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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 № 952482 представляет собой словесное обозначение «HANSA», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете [2].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 903425 представляет собой словесное обозначение «Hans», выполненное стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита в черном цвете. Буква «Н» заглавная. Правовая охрана предоставлена товарам 11 класса МКТУ [3].

Сходство знаков [2] и [3] обусловлено фонетическим сходством их словесных обозначений «HANSA» и «HANS» (в виду тождества звучания их начальных частей, отличие заключается в одном звуке на конце слова).

Словесное обозначение знака «HANSA» [2] не является лексической единицей какого-либо языка. Словесное обозначение противопоставленного знака «Hans» [3] означает – Ганс (краткую форму мужского имени Johannes).

Данное обуславливает вывод о несхождении знаков по семантическому фактору сходства.

Выполнение знаков стандартным шрифтом с использованием одинакового алфавита обуславливает их сходство по графическому фактору сходства.

Сходство сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому фактору сходства свидетельствует о сходстве в целом.

Товары 11 класса и услуги 37 класса МКТУ знака [2] относятся к устройствам для отопления, их установке и ремонту, следовательно являются однородными товарам 11 класса МКТУ (устройства для отопления) противопоставленного знака [3].

Вместе с тем, в «письме о согласии» от 31.03.2010 [1], представленном заявителем, правообладатель противопоставленного знака [3] выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №952482 на имя заявителя.

Учитывая, что знак по международной регистрации [2] не является тождественным противопоставленному знаку [3] и принимая во внимание предоставленное согласие, а также тот факт, что оба знака давно используются как в

странах Евросоюза, так и в России, не вызывая столкновений, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №952482.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.02.2010, отменить решение Роспатента от 05.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №952482 в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.