

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 05.05.2009, поданное компанией Otto Kern GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №923764, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №923764 с конвенционным приоритетом 02.06.2006, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.06.2007 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №923764 представляет собой словесное обозначение «KERN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 09.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №923764. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №923764 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «KERN» по международной регистрации №923764 сходен до степени смешения со знаками «DYRBERG/KERN» по международным регистрациям №№737140, 886642,

ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.05.2009 заявитель указал, что правообладатель противопоставленных международных регистраций предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 923764 в отношении товаров, указанных в перечне международной регистрации №923764.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.06.2006) конвенционного приоритета международной регистрации №923764 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацами 1, 2 и 4 пункта 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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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 настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (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 по международной регистрации №923764, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «KERN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 09.02.2009 основано на наличии сходных до степени смешения со знаком «KERN» международных регистраций №№737140, 886642 в отношении однородных товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ.

Вывод о сходстве знака «KERN» по международной регистрации №923764 и противопоставленных знаков «DYRBERG/KERN» по международным регистрациям №№737140, 886642 основан на их фонетическом сходстве, обусловленном наличием в них тождественного словесного элемента «KERN», и однородностью товаров 03, 09, 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации

противопоставленным знакам, и в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №923764, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, представленное согласие правообладателя противопоставленных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №923764 знака «KERN» в отношении вышеуказанного перечня товаров на имя заявителя, устраняет препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №923764 в отношении этих товаров.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.05.2009, отменить решение Роспатента от 09.02.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №923764 в отношении всех товаров 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25 классов МКТУ.