

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 04.09.2018, поданное Кафановой Натальей Самвеловной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017713570 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017713570, поданной 10.04.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 19, 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

CORKBRICK

Роспатентом 27.06.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017713570 в отношении части товаров 19 и всех товаров 27 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 19 класса МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком

COREBRICK

КОРБРИК

[2] по свидетельству № 564782, приоритет от 14.10.2014, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное предприятие "Эксорб", 620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, 8б-11 для товаров 19 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 19 класса МКТУ;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «CORKBRICK» / «COREBRICK КОРБРИК».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 04.09.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.06.2018.


Доводы возражения, поступившего 04.09.2018, сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с однородностью сравниваемых товаров 19 класса МКТУ и оспаривает сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2];

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков, объединенных словесным элементом «CORK»: , свидетельство № 302761, приоритет от 02.02.2005, срок действия регистрации продлен до 02.02.2025;

CORKVINTAGE

, свидетельство № 639849, приоритет от 10.04.2017, которые активно используются лицензиатами;

- продукция, маркируемая товарным знаком  по свидетельству № 302761, присутствует на территории Российской Федерации более 12 лет, и известна потребителям;
- потребитель будет ассоциировать любой новый товарный знак, содержащий слово «CORK», с серией товарных знаков, принадлежащих заявителю;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют одинаковые конечные части «-BRICK», но содержат разные наиболее запоминающиеся для потребителя начальные части: «CORK» (в переводе на русский язык означает пробка) и «CORE» (в переводе на русский язык означает центр);
- словесный элемент «КОРБРИК» противопоставленного товарного знака [2] не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, не имеет смыслового значения;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] производят разное зрительное впечатление, поскольку противопоставленный знак [2] выполнен буквами латинского и русского алфавитов в две строки, а заявленное обозначение [1] выполнено буквами латинского алфавита и состоит из одного слова;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил заявителю согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 04.09.2018, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ в соответствии с согласием.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- выписка в отношении заявки № 2017713570 – [3];
- копия решения Роспатента от 27.06.2018 о государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака – [4];
- копия согласия – [5];
- информация из сети Интернет – [6];
- информационные письма от ООО «Коркстайл Трейд» - [7].

Оригинал согласия был представлен представителем заявителя на заседании коллегии, состоявшемся 18.10.2018 [8].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 04.09.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (10.04.2017) заявки № 2017713570 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

CORKBRICK

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 19, 27 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был

COREBRICK

КОРБРИК

указан товарный знак:

[2] по свидетельству № 564782, приоритет от 14.10.2014. Правовая охрана противопоставленного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных

в перечне. Правообладатель: ООО «Научно-Производственное предприятие «Эксорб», г. Екатеринбург.

Сопоставляемые обозначения [1] и [2] являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

В отношении однородности сравниваемых товаров 19 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 19 класса МКТУ и товары 19 класса МКТУ противопоставленного знака [2] идентичны (например, «материалы строительные неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; плиты строительные неметаллические» и т.д.), либо соотносятся как род (вид) [«материалы строительные частично обработанные и сырье»], имеют общее назначение (для применения в строительстве, при ремонте), круг потребителей, условия реализации (строительные магазины, рынки), совместно встречаются в гражданском обороте. Изложенное обуславливает однородность сравниваемых товаров 19 класса МКТУ, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] дал письменное безотзывное согласие [8] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения [1] и [2] не тождественны, имеют различия фонетического и визуального характера: заявленное обозначение [1] представляет собой одно слово, выполненное буквами латинского алфавита, и читается как «КОРКБРИК»; противопоставленный товарный знак [2] выполнен в две строки буквами русского и латинского алфавитов и имеет прочтение «КОРБРИК».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том

случае, если регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Из материалов дела усматривается, что фактические области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] различны:

- производство напольных и настенных покрытий [заявитель, его лицензиаты. См., например, материалы возражения [6;7], а также сайт сети Интернет: <http://www.corkstyle.ru/>];

- разработка и производство наукоемких химических товаров, предназначенных для ликвидации последствий ядерных аварий [правообладатель противопоставленного знака [2]. См., например, сайт сети Интернет: <http://www.eksorb.com/>].

Таким образом, имеющиеся материалы в совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [8] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2018, изменить решение Роспатента от 27.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017713570.