

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 28.04.2014, поданное COSENTINO, S.A.U. (Espagne) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124539, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1124539 с конвенционным приоритетом от 16.04.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 22.05.2012 на имя заявителя в отношении товаров 11, 19 и 27 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1124539 представляет собой словесный элемент «ДЕКТОН», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Решением Роспатента от 28.01.2014 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1124539 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1124539 сходен до степени смешения в отношении однородных

товаров 19 класса МКТУ со словесным знаком «TEQTON» по международной регистрации №952981 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении от 28.04.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] отличаются по фонетическому признаку, так как произносятся по-разному их начальные части «ДЕК- » и «ТЕКВ- »;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально, так выполнение букв их начальных частей совершенно различна;

- смысловых значений у сравниваемых обозначений нет, однако противопоставленный знак ассоциируется с названием правообладателя этого знака;

- правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124539, о чем свидетельствует прилагаемый оригинал безотзывного письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124539 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации, в том числе товаров 19 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.04.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1124539 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1124539 представляет собой словесное обозначение «ДЕКТОН», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению было основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

Знак [1] представляет собой словесный элемент «TEQTON», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знаков показал следующее.

Знак по международной регистрации №1124539 «DEKTON» и противопоставленный экспертизой знак [1] «TEQTON» отличаются начальными частями обозначений «DEK-» и «TEQ-» как с точки зрения их звучания, так и с точки зрения графического исполнения. Отсутствие у знаков смысловых значений не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Также коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного знака [1] с предоставлением знаку по международной регистрации №1124539 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 19 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма, представленного вместе с материалами возражения.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124539.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.04.2014, отменить решение Роспатента от 28.01.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1124539 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.