

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.02.2007, поданное Кнауф Гипс КГ, Германия на решение экспертизы от 30.10.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004720550/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004720550/50 с приоритетом от 10.09.2004 является Кнауф Гипс КГ, Германия (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КНАУФ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 01, 02, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 19 и 20 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертизой было принято решение от 30.10.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 02, 07, 08, 09, 16, 17 и 20 классов МКТУ. В отношении части товаров 01 класса МКТУ и товаров 06, 17 и 19 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 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» (далее — Закон) и пунктов 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством Юстиции России 25.03.2003 №4322 (далее—Правила).

Решение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение «КНАУФ», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— товарными знаками, включающими словесный элемент «KNAUF» по свидетельствам №227902-227909, 233492-233500, 233896, 243674-243676, 248905 в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ [1];

— товарным знаком со словесным элементом «KNAUF» по свидетельству №293695 в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ;

— товарными знаками, включающими словесный элемент «KNAUF», по свидетельствам №163904, 163905, 164957, 164958 в отношении однородных товаров 01, 06, 17 и 19 классов МКТУ [3].

В возражении от 15.02.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 06, 17 и 19 классов МКТУ.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем представлены согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков №227902-227909, 233492-233500, 233896, 243674-243676, 248905 [1], №293695 [2], 163904, 163905, 164957, 164958 [3] на регистрацию заявленного обозначения в отношении вышеуказанных товаров, что служит основанием для его регистрации в качестве товарного знака, поскольку обозначения не являются тождественными.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.09.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с подпунктом (14.4.2) пункта (14.4) Правил, при проверке на тождество и сходство определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно подпункту (14.4.2.2) пункта 14.4 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Графическое сходство определяется на основании таких признаков, кроме прочих, как общее зрительное впечатление, вид шрифта, алфавит, буквами которого написано слово.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах настоящего пункта Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение по заявке №2004720550/50 представляет собой словесное обозначение «КНАУФ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные экспертизой в отношении указанных в возражении товаров 01, 06, 17 и 19 классов МКТУ комбинированные товарные знаки по свидетельствам №227902-227909, 233492-233500, 233896, 243674-243676, 248905 [1], №293695 [2] и 163904, 163905, 164957, 164958 [3] также содержат в качестве основного индивидуализирующего элемента единственный словесный элемент «KNAUF», выполненный заглавными буквами латинского алфавита шрифтовыми единицами, близкими к стандартным.

Фонетическое тождество словесных составляющих знаков обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Товары же 01, 06, 17 и 19 классов МКТУ сопоставляемых обозначений идентичны или соотносятся как род/вид, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени их смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров является обоснованным, что заявителем не оспаривается.

В отношении доводов заявителя, касающихся того, что представленные согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3] являются обязательным условием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, следует указать следующее.

Вышеприведенной правовой базой данные согласия отнесены к обстоятельствам, только допускающим регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных 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.

Согласно описанию, приведенному в статье 1 Закона, товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Следовательно, товарный знак несет функцию по индивидуализации товаров субъектов хозяйственной деятельности.

Регистрация заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2, 3] на имя различных лиц способна привести к смешению знаков на рынке (за счет фонетического тождества составляющих их «сильных» словесных элементов), породив у потребителя представление о том, что маркируемые этими обозначениями товары принадлежат одному лицу или лицам, юридически связанными между собой.

С учетом изложенного, представленные согласия не могут быть учтены в качестве основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Оценка доводов особого мнения приведена выше, в связи с чем они не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2007, оставить в силе решение экспертизы от 30.10.2006.