

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.06.2015, поданное компанией Decor Walther Einrichtungen GmbH, Германия (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 №1162583, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1162583 была произведена Международным Бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности 08.03.2013 на имя заявителя в отношении товаров 11, 20, 21, 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1162583 представляет собой словесное обозначение «DECOR WALTHER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.09.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162583 в отношении товаров 11 класса МКТУ «appareils d`eclairage», товаров 20 класса МКТУ «meubles, miroirs, cadres», всех товаров 21 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано следующее:

- словесному элементу «DECOR» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в составе знака по международной регистрации №1162583 на территории Российской Федерации, поскольку он указывает на назначение/свойства товаров и корреспондирующих с ними услуг 35 класса МКТУ, производимых заявителем и предназначенных для отделки интерьеров и украшения помещений;

- знак по международной регистрации №1162583 сходен до степени смешения со следующими знаками: «WALTHER GLAS», «ORIGINAL WALTHER GLAS», «Walther-Glas Evolution», «Walther-Glas Classic», «Walther» по международным регистрациям №№481362 (1), 453610 (2), 893857 (3), 893858 (4), 1048734 (5), принадлежащими одному владельцу, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 11, 20, 21 классов МКТУ.

В возражении от 01.06.2015 лицо, его подавшее, указывает следующее:

- заявитель согласен с экспертизой в части исключения из правовой охраны словесного элемента «DECOR»;

- заявитель отказывается от части товаров 21 класса МКТУ и просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1162583 в отношении товаров 21 класса МКТУ «Ustensiles et recipients pour le ménage ou la cuisine (autres que de verre); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes»;

- заявитель просит принять во внимание представленное письмо-согласие от владельца противопоставленных знаков (1-5) на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162583 в отношении товаров 11, 20, 21 классов МКТУ и снять противопоставления.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1162583 в отношении всех товаров/услуг 11, 20, 24, 27, 35 классов МКТУ и товаров 21 класса МКТУ «Ustensiles et recipients pour le ménage ou la cuisine (autres que de verre); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes» с указанием словесного элемента «DECOR» в качестве неохраняемого.

К возражению приложен оригинал письма-согласия (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.03.2013) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, могут относиться, в частности, обозначения, указывающие на их вид, назначение, свойство, а также на место производства или сбыта.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 учитывается 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 №1162583 представляет собой словесное обозначение «DECOR WALTHER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой

охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении вышеприведенных заявителем в возражении товаров и услуг.

Анализ рассматриваемого знака показал, что в его состав входит словесный элемент «DECOR», который в переводе с английского языка означает «декор, оформление, обстановка, интерьер» (www.slovari.yandex.ru). В отношении товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1162583, слово «DECOR» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на их свойство и назначение. Вывод о неохраноспособности словесного элемента «DECOR» заявителем не оспаривается.

Учитывая тот факт, что словесный элемент «DECOR» является «слабым» элементом знака, основную индивидуализирующую функцию несет в себе «сильный» словесный элемент «WALTHER».

Проведенный анализ знака по международной регистрации №1162583 и противопоставленных знаков (1-5) показал следующее.

Противопоставленные экспертизой знаки принадлежат одному владельцу («OJGAR, s.r.o.», Чешская Республика), правовая охрана им предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ (1), товаров 20 класса МКТУ (2-4), товаров 21 класса МКТУ (1 -5).

Противопоставленные знаки (1, 3 - 5) представляют собой словесные обозначения «WALTHER GLAS», «Walther-Glas Evolution», «Walther-Glas Classic», «Walther», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак (2) является комбинированным и включает в свой состав словесные элементы «ORIGINAL WALTHER GLAS», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Упомянутые словесные элементы являются наиболее значимыми элементами знака, поскольку на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, что обуславливает их смысловое доминирование.

Изобразительный элемент служит лишь фоном, выступая в качестве вспомогательного различительного элемента.

В противопоставленных знаках словесный элемент «WALTHER» является «основным», поскольку непосредственно в нем заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей.

Знак по международной регистрации № 1162583 и знаки (1-5) являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «WALTHER». Семантическое сходство обусловлено совпадением элемента сравниваемых знаков, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение. Слово «WALTHER» в переводе с английского языка означает «Уолтер, Вальтер» - распространенное немецкое имя собственное или фамилия (www.slovari.yandex.ru).

С точки зрения визуального признака сходства словесных обозначений, сравниваемые словесные элементы также являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита (латинского) стандартным шрифтом.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1162583 следует признать сходным с противопоставленными знаками (1-5).

Товары 11 класса МКТУ «устройства для освещения», товары 20 класса МКТУ «мебель зеркала, рамы», указанные в перечне международной регистрации №1162583 являются однородными товарам 11 класса МКТУ «хрустальные люстры» (1), товарам 20 класса МКТУ «мебель, зеркала, рамы, этажерки из стекла» (2-4), приведенным в перечнях противопоставленных знаков, так как соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, одинаковый круг потребителей, условия реализации.

Товары 21 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1162583 однородны товарам 21 класса МКТУ, приведенным в перечнях противопоставленных регистраций (1-5), поскольку они объединены

родовыми понятиями «домашняя и кухонная утварь, посуда, расчески и губки, щетки, приспособления для чистки и уборки, изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам».

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков и однородности части товаров 11, 20 классов МКТУ и всех товаров 21 класса МКТУ является правомерным, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, владелец противопоставленных знаков (1-5) предоставил заявителю безотзывное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162583 в отношении товаров 11 класса МТУ «appareils d'éclairage», товаров 20 класса МКТУ «meubles, miroirs, cadres» и товаров 21 класса МКТУ «Ustensiles et recipients pour le ménage ou la cuisine (autres que de verre); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes».

Указанное согласие снимает препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1162583, предусмотренные требованием пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1162583 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров/услуг 11, 20, 24, 27, 35 классов МКТУ и товаров 21 класса МКТУ «Ustensiles et recipients pour le ménage ou la cuisine (autres que de verre); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes» с указанием словесного элемента «DECOR» в качестве неохраняемого.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2015, отменить решение Роспатента от 30.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162583 в отношении всех товаров/услуг 11, 20, 24, 27, 35 классов МКТУ и товаров 21 класса МКТУ «Ustensiles et recipients pour le ménage ou la cuisine (autres que de verre); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes» с указанием словесного элемента «DECOR» в качестве неохраняемого.