

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 30.06.2015, поданное компанией АйСиДжи Лайсенсинг, ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №25013712178 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013712178 с приоритетом от 11.04.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 11, 20 и 21 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KRAUSE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.03.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06, 20 и 21 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №656293, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя иного лица.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2015 поступило возражение от 29.06.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 10.03.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения по фонетическому и графическому критериям сходства;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации предоставил письмо, в котором выражает согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013712178 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013712178 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложен оригинал письма - согласия.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.04.2013) поступления заявки №2013712178 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании абзаца 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, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение «KRAUS» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №656293 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, внутри которого расположена кривая полоса и словесный элемент «KRAUSE», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, поскольку отличаются одной буквой «Е», расположенной в конце словесного элемента противопоставленной регистрации.

Противопоставленное обозначение «Krause» не имеет значения, в связи с чем анализ по семантическому критерию не может быть проведен.

Графически сравниваемые обозначения имеют отличия, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Анализ однородности товаров показал, что заявленные товары 11 класса МКТУ являются однородными товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №656293, поскольку соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №656293 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 10.03.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013712178 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленной международной регистрации предоставил письмо - согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013712178 в отношении товаров 11 класса МКТУ. Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного знака письмо - согласие устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке в отношении товаров 11 класса МКТУ.

С учетом изложенных обстоятельств, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2015, изменить решение Роспатента от 10.03.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке №2013712178.