

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, поступившее 09.09.2014, поданное компанией Динеа Ою, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012706909, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012706909, поданной 12.03.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PREFERE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 21.11.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012706909 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «prefere», по свидетельству № 288721 (приоритет от 02.05.2003), зарегистрированным в отношении товаров 01 класса МКТУ, и со словесным знаком «PREFERA» по международной регистрации № 429662 (приоритет от 23.04.1977), зарегистрированным в отношении товаров 01 и 30 классов МКТУ.

В возражении от 08.09.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.11.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель занимается аннулированием знака по международной регистрации № 429662 на основании его неиспользования, после чего этот знак не будет являться препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 288721 принадлежит заявителю, а имеющиеся разночтения в адресе будут устранены путем внесения соответствующих изменений в Госреестр.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «PREFERE» по заявке № 2012706909 в качестве товарного знака в отношении всех товаров, содержащихся в перечне заявки.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения от 08.09.2014 представителем заявителя была подана просьба о переносе рассмотрения возражения на возможно более поздние сроки в связи с тем, что делопроизводство в суде по аннулированию противопоставленного знака по международной регистрации № 429662 не завершено. В удовлетворении этой просьбы коллегией было отказано.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.03.2012) поступления заявки № 2012706909 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.

Согласно пункту 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 (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PREFERE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 288721 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «prefere» и «by dynea», выполненными строчными буквами латинского алфавита в две строки. При этом слова «by dynea» выполнены небольшим по размеру шрифтом и расположены под частью «ere» словесного элемента «prefere». Обозначение выполнено в оранжевом и красном цветовом сочетании. Товарный знак по свидетельству № 288721 зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 429662, представляющий собой словесное обозначение «PREFERA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрирован Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.04.1977. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 и 30 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 288721 показал, что они являются сходными, поскольку включают в качестве единственного / доминирующего один и тот же словесный элемент «PREFERE» / «prefere», что обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом, несмотря на их некоторые отличия.

Сопоставление перечней товаров, перечисленных в заявке № 2012706909 и свидетельстве № 288721, показало, что регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 01 класса МКТУ, которые являются однородными товарам, в отношении которых ранее была предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, так как эти товары совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 288721 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Вместе с тем, в результате внесения 17.11.2014 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) изменений, относящихся к сведениям о регистрации товарного знака по свидетельству № 288721, его правообладателем и заявителем по заявке № 2012706909 является одно и то же лицо.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 288721 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 429662 показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются словесными и отличаются одной буквой в конце слова: «PREFERE» и «PREFERA». Таким образом, с точки зрения звукового сходства, имеет место тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей. Указанное приводит к выводу о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака, основанному на наличии совпадающих звуков и их расположении, на наличии совпадающих слогов и одинаковом числе слогов.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «PREFERE» и «PREFERA» также являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с точки зрения семантического критерия показал следующее.

Обращение к словарным источникам показало, что в представленном написании сравниваемые словесные элементы не являются лексически значимыми единицами.

Данное обстоятельство не позволяет провести сравнительный анализ обозначений по смысловому критерию.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 429662 являются сходными.

Что касается товаров 01 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то все они относятся к общей родовой группе товаров «химические продукты, предназначенные для промышленности», в отношении которых предоставлена правовая охрана

противопоставленному знаку по международной регистрации № 429662, что приводит к выводу об их однородности.

Таким образом, сходство сравниваемых словесных обозначений с учетом однородности товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2012706909 и международной регистрации № 429662, приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным знаком, в связи с чем у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении указания заявителя о подаче им заявления о неиспользовании противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации, а также просьбы о переносе даты рассмотрения возражения в связи с незавершенностью соответствующего делопроизводства необходимо отметить следующее.

Указанные обстоятельства не могут быть приняты во внимание, так как возражение от 08.09.2014 было подано заявителем на решение Роспатента от 21.11.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, и следовательно, предметом рассмотрения в административном порядке данного возражения являлся вопрос о правомерности вынесения соответствующего решения.

При этом согласно сведениям, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://kad.arbitr.ru>), исковое заявление о неиспользовании знака по международной регистрации № 426992 на территории Российской Федерации подано заявителем только 01.10.2014, предварительное судебное заседание назначено на 30.03.2015.

Таким образом, данные действия не могут быть основанием для отмены решения Роспатента от 21.11.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012706909, в связи с чем просьба заявителя о переносе заседания, обоснованная упомянутым судебным рассмотрением, не была удовлетворена коллегией.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2013.