

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 26.06.2018 возражение, поданное «Agfa HealthCare NV», Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731360, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «CAWO» по заявке №2016731360 подано 25.08.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.04.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016731360 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 10 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения:

- со знаком «KAVO» по международной регистрации №1326819 с конвенционным приоритетом от 15.08.2016, зарегистрированным на имя компании

«Kaltenbach & Voigt GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ (1);

- со знаком «KaVo» по международной регистрации №497648 с приоритетом от 15.07.1985, зарегистрированным на имя компании «Kaltenbach & Voigt GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ (2);

- со знаком «KaVo» по международной регистрации №408122 с приоритетом от 20.06.1994, зарегистрированным на имя компании «Kaltenbach & Voigt GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ (3).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1-3) не являются сходными до степени смешения. Кроме того, приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленных знаков (1-3) предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016731360 в отношении товаров 10 класса МКТУ «рентгеновские кассеты для медико-диагностического применения; приборы, устройства для защиты от рентгеновских лучей; радиографические / рентгенографические приборы, аппараты для медицинского использования».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016731360 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, а также упомянутых в письме-согласии товаров 10 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.08.2016) поступления заявки №2016731360 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленному обозначению «CAWO» по заявке №2016731360 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлены знаки

KaVo

«KAVO» (1), «

KaVo

» (2), «

»

(3), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных знаков (1-3), в котором он выражает свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2016731360 в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ «рентгеновские кассеты для медико-диагностического применения; приборы, устройства для защиты от рентгеновских лучей; радиографические / рентгенографические приборы, аппараты для медицинского использования».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3) не тождественны. Напротив, между ними существуют отличия. Различие словесных элементов сравниваемых обозначений обусловлено, прежде всего, их различным визуальным восприятием, обусловленным тем, что различаются их начальные буквы «K» / «C», а также согласные буквы «V», «W», помещенные в середине слова. Указанные отличия являются значительными в силу того, что сравниваемые

словесные элементы являются короткими, в которых отличие даже в одну букву является существенным для формирования их различного восприятия потребителем. Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3) выполнены разными шрифтами. Кроме того, в отличие от заявленного обозначения «CAWO», исполненного заглавными буквами, противопоставленные знаки «KaVo» (2-3) исполнены заглавными и строчными буквами, что усиливает графическое несходство сравниваемых обозначений.

Относительно фонетического критерия сходства установлено следующее. Словесные элементы «CAWO» и «KAHO» выполнены латинскими буквами и, следовательно, их произношение для российского потребителя не является однозначным, каждый потребитель по-своему может произносить данные обозначения. При этом, установленное выше различие в составе согласных букв может приводить к различию прочтения сравниваемых словесных элементов разными потребителями.

С точки зрения семантического восприятия сравниваемых обозначений следует отметить, что заявленное обозначение является изобретенным словом и не имеет конкретного семантического значения. Что же касается противопоставленных товарных знаков, то они представляют собой аббревиатуру от слов, составляющих фирменное наименование правообладателя, а именно «Kaltenbach & Voigt GmbH».

Коллегия приняла во внимание также тот факт, что товары 10 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-3) и в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения, предназначены исключительно для специалистов, которым известны производители товаров в соответствующей области и при приобретении которых проявляется особая внимательность и осторожность.

Помимо прочего, коллегия учла, что противопоставленные знаки (1-3) не является коллективными товарными знаками, а также не относятся к активно и широко используемым знакам, которые в результате такого использования приобрели известность среди российских потребителей.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя знаков (1-3), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016731360 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, а также товаров 10 класса МКТУ «рентгеновские кассеты для медико-диагностического применения; приборы, устройства для защиты от рентгеновских лучей; радиографические / рентгенографические приборы, аппараты для медицинского использования».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2018, изменить решение Роспатента от 13.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016731360.