

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 09.04.2009 на решение Роспатента от 24.12.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 911460, поданное компанией Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 911460 знака «KRONE» произведена 12.08.2006 со сроком действия в течение 10 лет, в отношении товаров 7, 8, 12 и услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, на имя заявителя.

Решением Роспатента от 24.12.2008 отказано в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 911460 для всех товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ и следующих услуг 36 класса МКТУ – «assurances». Решение Роспатента мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 911460 требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи со сходством до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № № 255520, 289677 и 307342, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на другое лицо в отношении однородных товаров и услуг 12, 35 и 36 классов МКТУ.

Заявитель, в своем возражении от 09.04.2009, выразил несогласие с решением Роспатента, считая, что, знак по международной регистрации № 911460 не является сходным до степени смешения с указанными экспертизой товарными знаками.

В подтверждение указанного заявитель приводит следующие доводы:

- противопоставленный товарный знак «КРОН» по свидетельству № 255520 не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 911460 ввиду отсутствия семантического сходства;

- противопоставленный товарный знак «КРОНА» по свидетельству № 289677 не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №911460, поскольку имеет отличную семантику;

- противопоставленный комбинированный товарный знак «КРОН» по свидетельству № 307342 не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 911460 графически и семантически. Перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации № 911460, относится к оптовой и розничной торговле товарами, и продаже товаров по почте. Перечень услуг противопоставленной регистрации № 307342 не относится к сфере продажи товаров, а включает услуги в области управления предприятием, рекламы и закупки товаров;

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из Интернет об истории марки KRONE [1];
- копии страниц толкового словаря русского языка [2];
- копии страниц Большого экономического словаря [3];

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.12.2008 и предоставить правовую охрану международной регистрации № 911460 в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.

На заседании коллегии заявителем дополнительно представлены:

- копия решения Роспатента от 01.09.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны регистрации № 307342 [4];
- копия решения Роспатента от 30.07.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны регистрации № 255520 [5].

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

С учетом даты 31.03.2006 конвенционного приоритета международной регистрации № 911460 правовая база для оценки охраниспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - 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 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Допускается регистрация сходных до степени смешения обозначений лишь с согласия правообладателя более раннего товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется 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; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 911460 представляет собой словесное обозначение «KRONE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «КРОН» по свидетельству № 255520 является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «КРОНА» по свидетельству № 289677 является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 307342 является комбинированным, словесный элемент «КРОН» выполнен буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Перед словесным элементом расположен изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения буквы «v».

Сравнительный анализ знака «KRONE» по международной регистрации №911460 и противопоставленного товарного знака «КРОН» по свидетельству №255520 показал следующее.

По основным факторам звукового сходства сравниваемые словесные товарные знаки «KRONE» и «КРОН» являются сходными, поскольку характеризуются одинаковым составом согласных звуков и сходным составом гласных, одинаковым расположением тождественных звуков по отношению друг к другу [к-р-о-н-е] и [к-р-о-н].

По графическому написанию (печатные буквы), виду используемых шрифтов (стандартные), расположению букв по отношению друг к другу (строчное) и используемому цветовому сочетанию (черно-белое) следует признать сравниваемые знаки графически сходными.

Отсутствие семантического значения у товарного знака «КРОН» не позволяет провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства.

Учитывая, что правовая охрана знака по международной регистрации № 911460 испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, предназначенных для маркировки однородных товаров 12 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 255520, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения, что и было правомерно указано в решении Роспатента.

Сравнительный анализ знака «KRONE» по международной регистрации №911460 и противопоставленного товарного знака «КРОНА» по свидетельству №289677 показал следующее.

По основным факторам звукового сходства сравниваемые словесные товарные знаки «KRONE» и «КРОНА» являются сходными, поскольку характеризуются одинаковым составом согласных звуков и сходным составом

гласных, одинаковым расположением тождественных звуков по отношению друг к другу [к-р-о-н-е] и [к-р-о-н-а].

По графическому написанию (печатные буквы), виду используемых шрифтов (стандартные), расположению букв по отношению друг к другу (строчное) и используемому цветовому сочетанию (черно-белое) следует признать сравниваемые знаки графически сходными.

Семантически сравниваемые обозначения сходны, поскольку слово krone в переводе с английского означает – корона (денежная единица Дании и Норвегии).

Правовая охрана знака по международной регистрации № 911460 испрашивается, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ – «assurances», идентичных услугам 36 класса МКТУ «страхование» противопоставленной регистрации №289677, что позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения.

Сравнительный анализ знака «KRONE» по международной регистрации №911460 и противопоставленного товарного знака «КРОН» по свидетельству №307342 показал следующее.

По основным факторам звукового сходства сравниваемые словесные товарные знаки «KRONE» и «КРОН» являются сходными, поскольку характеризуются одинаковым составом согласных звуков и сходным составом гласных, одинаковым расположением тождественных звуков по отношению друг к другу [к-р-о-н-е] и [к-р-о-н].

Отсутствие семантического значения у товарного знака «КРОН» не позволяет провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства.

Графически сравниваемые обозначения нельзя признать сходными, поскольку противопоставленный знак является комбинированным и содержит помимо словесного элемента «КРОН» изобразительный, расположенный перед словесным.

Несмотря на различия в графическом исполнении, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения ввиду наличия фонетического сходства, что правомерно было отмечено в решении Роспатента.

В отношении услуг 35 класса МКТУ международная регистрация №911460 испрашивается для оптовой и розничной торговли товарами, указанными в международной регистрации, и продаже этих товаров по почте. Противопоставленная регистрация № 307342 зарегистрирована, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупки товаров и услуги предприятиям]. Услуги торговли, имеющей целью получения выгоды путем обмена материальных благ, и услуги продвижения товаров, представляющих собой совокупность разных мер, усилий действий, предпринимаемых производителями и продавцами товаров в целях повышения спроса увеличения сбыта, являются однородными, поскольку преследуют одинаковые цели (сбыт товара), имеют один и тот же круг пользователей; для них характерны схожие условия оказания услуг.

В отношении представленных на заседании коллегии Палаты по патентным спорам материалов [4], [5], содержащих информацию о досрочном частичном прекращении правовой охраны противопоставленных регистраций №№ 307342, 255520, коллегия отмечает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению. Таким образом, поскольку на дату подачи возражения (09.04.09) и принятия его к рассмотрению (07.05.09) в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленных регистраций действовала, противопоставленные товарные знаки не могут не учитываться при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам нет оснований для отмены решения Роспатента от 24.12.2008

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2009 и оставить в силе
решение Роспатента от 24.12.2008.**