

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.02.2013, поданное Ruud Lighting, Inc., США (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 №1072307, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 16.02.2011 за №1072307 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1072307 представляет собой словесное обозначение «ESSENTIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 07.11.2012 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1072307. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1072307 сходен до степени смешения со знаком «ESSENTIEL B», правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных

товаров 11 класса МКТУ (международная регистрация №894710, приоритет от 16.05.2006).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.02.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки отличаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;
- сосуществование рассматриваемых знаков не вызовет у потребителя ассоциации о принадлежности их одному владельцу;
- кроме того, заявитель намерен получить от правообладателя противопоставленного знака письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1072307.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1072307 для всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2013, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (16.02.2011) правовая база для оценки охраноспособности знака международной регистрации №1072307 включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1072307 – (1) представляет собой словесное обозначение «ESSENTIA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №894710 – (2) представляет собой словесное обозначение «ESSENTIEL B», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «ESSENTIA» – «ESSENTIEL B» следует признать сходными в силу тождества звучания их начальных частей [ESSENTI-].

Семантическое сходство словесных элементов обусловлено подобием заложенных в обозначения понятий, идей (в переводе с латинского языка слово ESSENTIA означает «сущность, бытие», в переводе с французского языка слово ESSENTIEL имеет значение «существенный, основной, важнейший», см. сайт Яндекс словари).

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных элементов.

Сравнение перечней товаров 11 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков (1) – (2) в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (2) представил безотзывное согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1072307 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1072307 в отношении товаров 11 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1072307 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.02.2013, отменить решение Роспатента от 07.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1072307 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.