

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 от 09.07.2012, поданное компанией Роберт Бош ГмбХ, Германия (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 №1048262, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1048262 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 12.07.2010 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1048262 представляет собой словесный элемент «CAN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 05.04.2012 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1048262 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1048262 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса

МКТУ со словесным знаком «uCan» по международной регистрации №987188 [1], правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иного лица.

В возражении от 09.07.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые знаки не являются сходными ни по одному из трех критериев сходства словесных обозначений, поскольку они не ассоциируются между собой в целом, так как являются короткими словесными обозначениями, состоят из разного количества букв и звуков, создают разное зрительное впечатление за счет разной длины, имеют разное смысловое значение;

- заявленное обозначение состоит из одного слога и, являясь лексической единицей английского языка, произносится как «кэн», противопоставленный знак является изобретенным словом, состоит из двух слогов и может быть произнесено по-разному, например, «ю-кан»;

- длина словесных обозначений имеет важное значение при их визуальном восприятии потребителем, особенно, если сравниваются короткие обозначения, в которых добавление одной буквы существенно меняет восприятие обозначения в целом;

- обозначение «CAN» является значимым словом английского языка и имеет следующие значения: мочь, быть в состоянии, уметь, иметь возможность, жестяная банка, бидон и др., в то время как противопоставленное обозначение «uCan» не имеет смыслового значения, что может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048262 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.08.2012, заявителем было заявлено ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, которое было удовлетворено.

Указанное ходатайство было мотивировано тем, что заявитель заключил с правообладателем противопоставленного знака [1] соглашение о предоставлении ему письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения на территории Российской Федерации и ему необходимо дополнительное время для получения оригинала упомянутого письма-согласия.

На заседании коллегии от 13.11.2012 заявителем был представлен оригинал письма-согласия [2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (12.07.2010) международной регистрации №1048262 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесный элемент «CAN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и являющийся лексической единицей английского языка (в переводе на русский язык означает «мочь, быть в состоянии и т.д.).

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «uCan», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое. Использование при выполнении сопоставляемых обозначений стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает их визуально, несмотря на их различную длину. Провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку одно обозначение имеет смысловое значение, а другое – является фантазийным.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] выразил свое согласие с предоставлением знаку по международной регистрации №1048262 правовой охраны на территории Российской Федерации, что подтверждается оригиналом письма-согласия [2], представленного на заседании коллегии.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048262.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.07.2012, отменить решение Роспатента от 05.04.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048262 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в регистрации.