

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.12.2012, поданное по поручению компании DEMAC S.R.L., Italie (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 №1045909, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1045909 комбинированного знака со словесным обозначением «DEMAC» произведена Международным Бюро ВОИС 27.05.2010 с конвенционным приоритетом от 13.05.2010 на имя заявителя – DEMAC S.R.L. Via R. Murri, 14 I-20013 MAGENTA (MI) (Italie), в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ:

06 класс МКТУ - reels for tubes, non mechanical; reels for cable non mechanical; spools for flexible tubes, non mechanical and of metal; spools for reeling for flexible tubes of metal auto retractable and manual; spools and reeling systems for flexible tubes and for cables of metal, especially for conducting gas, liquids or electricity in vertical and turning conduits, especially for installing in electrical equipment; metallic piping systems; sleeves for tubes of metal; couplings for tubes of metal, couplings for lubrication, valves for water pipes of metal; valves of metal for drainage tubes; common metals, unwrought, sheet metal; metal plates and metal spools; steel sheets, semi-finished and their alloys; anchors; anvils; bells; cast and laminated construction materials; key rings; articles of jewelry made of non-precious metals, metal rails and other metal materials for railways, chains except

those for vehicles; non-electric cables and wires of common metal; locks; pipes of metal; safes; steel spheres; nails and screws; metal goods not included in other classes.

07 класс МКТУ - machines; machine tools; reels for flexible tubes; reels for tubing; reels for cables; mechanical spools for flexible tubes; drums (as parts of machines), especially for reeling flexible tubes and cables; spools; and spools for flexible tubes, electric spools for cables for audio video applications for reeling special audio and video cables; motors and engines (except for land vehicles); bearing rings for machines; spark plugs; glow plugs for Diesel engines; couplings and belts for transmissions, except for land vehicles; large agricultural implements.

Роспатентом 13.02.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1045909 в отношении всех товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы комбинированный знак «ДЕМАС» является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров, а именно:

- со словесными знаками «ДЕМАГ» (международные регистрации №485602 с приоритетом от 31.05.1983 и №998202 с приоритетом от 12.12.2008), зарегистрированными в отношении однородных товаров 06, 07 классов МКТУ на имя Mannesmann Demag Krauss-Maffei GmbH Wittelsbacher Platz 2 80333 Munich (DE);

- со словесным знаком «Demag» (международная регистрация №808376 с приоритетом от 13.03.2003), зарегистрированным в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH Altdorfer Str. 15 90571 Schwaig (DE).

Согласно заключению экспертизы сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом критерии сходства, которое заключается в наличии

близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличии совпадающих слогов и их расположении, наличии числа слогов в обозначениях, характере совпадающих частей обозначений. Сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства букв и отличием одной буквой в конце сравниваемых слов.

Возможность смешения знаков в гражданском обороте обуславливается тем, что товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации заявителя и, в отношении которых произведены регистрации противопоставленных обозначений, являются однородными, имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей. В рассматриваемом случае основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой группе, а именно: «бухты шлангов, кабельные барабаны».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.12.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателями противопоставленных знаков по международным регистрациям №485602, №998202, №808376 предоставлены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения;

- между заявленным комбинированным знаком и противопоставленными словесными регистрациями имеются очевидные визуальные отличия, обусловленные наличием оригинальной графики в заявленном обозначении;

- компания DEMAC S.R.L. существует с 1981 года и производит большой ассортимент барабанов гибких труб, кабельных барабанов, а также комплектующих к ним, которые экспортируются по всему миру, в том числе и в Россию;

- правообладатели противопоставленных знаков производят иную продукцию, а, кроме того, продукция заявителя предназначена исключительно для специалистов, что исключает вероятность смешения сравниваемых обозначений в сознании потребителя;

- заявленный международный знак ассоциируется именно с заявителем в силу словесного элемента «ДЕМАС», являющегося частью фирменного наименования заявителя.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1045909 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков по международным регистрациям №485602, №998202, №808376 в отношении следующих товаров:

06 класс МКТУ - reels, non-mechanical, for flexible hoses; reels, non-mechanical, for electric cables; reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses; winding spools of metal, self-retracting and manual, for flexible hoses; spools and winding systems for flexible hoses and for electric cables of metal, in particular, for carrying gas, liquids or electricity, of vertical and rotating pipes, in particular for installation in electric apparatus; pipework of metal; pipe muffs (of metal); junctions of metal for pipes; grease nipples; water-pipe valves of metal; drain traps (valves) of metal; common metals, unwrought, sheet metal; metal sheet, strip and coil; steel sheets; semi-wrought common metals and their alloys; anchors; anvils; bells; laminated and cast building materials; jewellery not of precious metal; chains not for vehicles; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery; pipes and tubes of metal; safes and cash boxes; balls of steel; nails and screws.

07 класс МКТУ - machine tools; reels for flexible hoses; electric-cable drums; Reels, mechanical, for flexible hoses; drums (parts of machines), in particular for winding flexible hoses and electric cables, reels and spool for flexible hoses, electric spools for cables in the audio-video sector for winding related audio-video cables; bearings for machines; spark-plugs; glow plugs for diesel engines; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); large agricultural implements; incubators.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (13.05.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1045909 комбинированного знака «ДЕМАС» правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 заявленном обозначении.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1045909 является комбинированным, содержит в своем составе заключенный в прямоугольную рамку словесный элемент «ДЕМАС», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «D» в квадратной рамке. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №485602 [1] и №998202 [2] являются словесными и представляют собой слово «DEMAG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам [1], [2] на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №808376 [3] также является словесным и представляет собой слово «Demag», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам [1], [2] на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного знака «ДЕМАС» по международной регистрации №1045909 и противопоставленных знаков «DEMAG» [1], [2], «Demag» [3] было установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях «DEMAC» (произносится как «де-мак») и «DEMAG» / «Demag» (произносятся как «де-маг») практически совпадает состав букв – четыре из пяти («D-E-M-A»), и близок состав звуков ([д], [е], [м], [а]), их положение в сравниваемых обозначениях одинаково, также совпадает число слогов и ударения. Фактически обозначения отличаются друг от друга только буквами «С» (звук [к]) и «G» (звук [г]) в конце сравниваемых слов, которые редуцируются при звуковом воспроизведении. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых знаков за счет близости состава букв, звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, одинакового ударения.

Что касается семантического и графического фактора сходства, то необходимо отметить, что в данном случае эти критерии не оказывают существенного влияния на восприятие знаков.

Так, обозначения «DEMAC» и «DEMAG» / «Demag» не имеют смыслового значения и воспринимаются как фантазийные, в связи с чем не представляется возможным провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства, а визуальный критерий не является определяющим в силу того, что противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом без каких-либо индивидуализирующих графических особенностей.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней показал, что товары, указанные в перечне 06 и 07 классов МКТУ сравниваемых обозначений соотносятся друг с другом как вид/род, относятся к одной области, что обуславливает вывод об их однородность. Однородность товаров 06, 07 классов МКТУ сравниваемых знаков заявителем не оспаривается.

В этой связи доводы, изложенные в решение Роспатента от 13.02.2012, относительно несоответствия знака по международной регистрации №1045909 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне регистрации товаров 06, 07 классов МКТУ являются правомерными.

Что касается представленных заявителем писем-согласий от правообладателей противопоставленных регистраций [1], [2], [3], то в них содержится иной перечень товаров 06 и 07 классов МКТУ, нежели в международной регистрации №1045909 согласно официальным сведениям Международного бюро ВОИС. Несоответствие представленных писем-согласий формальным требованиям, предъявляемым к их оформлению, не позволяет снять в качестве противопоставлений сходные до степени смешения знаки по международным регистрациям №485602, №998202, №808376, а, следовательно, предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1045909 на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2012, оставить в силе решение Роспатента от 13.02.2012.