

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 16.06.2009, поданное компанией "ДАЛКОС С.П.А.", Италия [DALCOS S.P.A., Italie] (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.03.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 935643, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение "DALCOS" по международной регистрации № 935643 было зарегистрировано МБ ВОИС 15.05.2007 с конвенциональным приоритетом от 19.03.2007 в отношении товаров 06, 07 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

На основании решения Роспатента от 16.03.2009 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 935643 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 "machines; moteurs a l'exception de ceux pour vehicules terrestres" и услуг 37 "reparation; services d'installation" классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный знак "DAMCOS" по международной регистрации № 861373 с конвенциональным приоритетом от 01.12.2004 препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку

"DALCOS" по международной регистрации № 935643 в отношении товаров 07 "machines; moteurs a l'exception de ceux pour vehicules terrestres" и услуг 37 "reparation; services d'installation" классов МКТУ;

- владельцем противопоставленного знака "DAMCOS" по международной регистрации № 861373 является Damcos A/S, Denmark;

- товары 07, услуги 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку "DAMCOS" по международной регистрации № 861373, являются однородными по отношению к товарам 07 "machines; moteurs a l'exception de ceux pour vehicules terrestres" и услугам 37 "reparation; services d'installation" классов МКТУ знака "DALCOS" по международной регистрации № 935643;

- при сопоставлении знака по международной регистрации № 935643 и знака по международной регистрации за № 861373 выявлено фонетическое сходство составляющих "DALCOS" - "DAMCOS", обусловленное совпадением большинства букв;

- существование на потребительском рынке сходных до степени смешения знака "DALCOS" по международной регистрации № 935643 и противопоставленного знака "DAMCOS" по международной регистрации № 861373 ведет к их смешению в гражданском обороте.

В возражении от 16.06.2009 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

1. знак "DALCOS" по международной регистрации № 935643 имеет существенные фонетические отличия от противопоставленного знака "DAMCOS" по международной регистрации № 861373;

2. графические отличия знака "DALCOS" по международной регистрации № 935643 и знака "DAMCOS" по международной регистрации № 861373 заключаются в третьей букве "L"- "M" их составляющих;

3. отсутствие смыслового значения у знака "DALCOS" по международной регистрации № 935643 и знака "DAMCOS" по международной регистрации № 861373 не позволяет провести их анализ по данному критерию.

4. от владельца противопоставленного знака "DAMCOS" по международной регистрации № 861373 предоставлено письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку "DALCOS" по международной регистрации № 935643 в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- информация о международной регистрации № 935643 – 3 л. (1);
- копия письма-согласия от владельца знака по международной регистрации № 861373 с переводом на русский язык – 2 л. (2);
- оригинал письма-согласия от владельца знака по международной регистрации № 861373 – 1 л. (3).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 935643 в отношении товаров 07 "machines; moteurs a l'exception de ceux pour vehicules terrestres" и услуг 37 "reparation; services d'installation" классов МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 16.06.2009, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.03.2007) международной регистрации № 935643 правовая база для оценки охраниспособности знака включает в себя вышеупомянутый Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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).

В соответствии с пунктом 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 (если заявки на них не отозваны) или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными 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, в частности, наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

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, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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.

Знак по международной регистрации № 935643 [1] представляет собой слово "DALCOS", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с решением Роспатента правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 935643 в отношении всех товаров 06, части товаров 07, части услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 861373 [2] представляет собой слово "DAMCOS", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака [2] действует на территории Российской Федерации в том числе, в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ сравниваемых знаков [1] и [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ знаков [1] и [2] по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал их близкое произношение, обусловленное совпадением большинства букв и звуков, их составляющих.

Знаки отличаются только произношением третьей буквы: "L" в знаке [1] и "M" в противопоставленном знаке [2], что не приводит к отсутствию фонетического сходства.

Сопоставительный анализ знаков [1] и [2] по графическому фактору свидетельствует об их сходстве благодаря общему зрительному впечатлению, использованию стандартного шрифта, заглавных букв и черного цвета при их написании.

Лексические значения у знаков [1] и [2] отсутствуют, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом знаков [1] и [2] по фонетическому и графическому фактору сходства словесных обозначений. Следовательно, знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 07 класса МКТУ знака [1] и товары 07 класса МКТУ противопоставленного знака [2] имеют одинаковое промышленное назначение, соотносятся как род-вид (машины, двигатели), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Заявленные услуги 37 класса МКТУ знака [1] и услуги 37 класса МКТУ противопоставленного знака [2] имеют одинаковое назначение, связанное с удовлетворением технических нужд, соотносятся как род-вид (услуги ремонта и установки), что позволяет признать их однородными. Следует также отметить, что однородность сравниваемых товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ в материалах возражения от 16.06.2009 не оспаривается.

Сходство сравниваемых знаков [1] и [2], а также однородность анализируемых товаров и услуг свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] для части товаров 07 и

услуг 37 классов МКТУ как несоответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с тем, владелец противопоставленного знака [2] дал согласие (материалы 2,3) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 06, 07 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 935643. Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия владельцев 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 письмо-согласие, которое устраняет причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] для товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ. Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.06.2009, отменить решение Роспатента от 16.03.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 935643 в отношении товаров 06, 07 и услуг 37 классов МКТУ.