

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 26.09.2012, поданное Sangi Co., Ltd., Япония (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 №1053035, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 25.08.2010 за №1053035 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1053035 представляет собой словесное обозначение «APADENT», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 28.06.2012 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1053035. 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 №1053035 сходен до степени смешения с товарным знаком «АПИДЕНТ»,

зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (свидетельство №309025, приоритет от 15.03.2005).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «АПИДЕНТ» и «APADENT» отличаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №309025 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1053035 в отношении всего заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.06.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1053035 для всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письма-согласия – [1].

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

С учетом даты приоритета (25.08.2010) правовая база для оценки охраноспособности знака международной регистрации №1053035 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.

Знак по международной регистрации №1053035 представляет собой словесное обозначение «APADENT», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МККТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой обозначение «АПИДЕНТ», выполненное в оригинальной графической манере, буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МККТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения APADENT - АПИДЕНТ следует признать сходными в силу тождества звучания конечных частей [-DENT] - [-ДЕНТ] и сходства звучания их начальных частей [APA-] - [АПИ-].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не имеет перевода, то есть является вымышленным, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между рассматриваемым обозначением и противопоставленным ему товарным знаком имеются визуальные различия, обусловленные выполнением сравниваемых обозначений буквами разных алфавитов и исполнением противопоставленного знака в оригинальной графической манере. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства словесных элементов.

Сравнение перечней товаров 03 класса МККТУ 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 знака по международной регистрации №1053035 и противопоставленного знака в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака представил безотзывное согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1053035 в отношении заявленных товаров 03 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 письменное согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1053035 в отношении товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1053035 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 26.09.2012, отменить решение Роспатента от 28.06.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1053035 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.