

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 24.03.2014, поданное компанией A. Kayser Automotive Systems GmbH, Allemagne (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 №1118303, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1118303 с конвенционным приоритетом от 24.08.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 21.12.2011 на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11, 12, 17, 20, 24 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1118303 представляет собой словесное обозначение «**KAYSER**», выполненное в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 17.12.2013 указанному знаку 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 №1118303 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1118303 сходен до степени смешения в отношении всех товаров 07 и 11 классов МКТУ со знаком «KAESER» по международной регистрации №1017027 [1], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении от 24.03.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] отличаются фонетически за счет разного произношения первых ударных слогов обозначений «КАЙ-ЗЕР» - в заявленном и «КЕ-ЗЕР» - в противопоставленном;

- сравниваемые обозначения отличаются графически, поскольку противопоставленный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом, знак по международной регистрации №1118303 выполнен в оригинальной графической манере, при которой каждая из букв словесного элемента образована из разнообразных геометрических фигур – прямоугольников, треугольников, квадратов и др.;

- сравниваемые знаки предназначены для использования в отношении неоднородных товаров 07 и 11 классов МКТУ;

- правообладатель противопоставленного знака и заявитель не являются конкурентами и заключили соглашение о сосуществовании, в результате заключения соглашения правообладатель знака [1] предоставил заявителю согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1118303 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, о чем свидетельствует безотзывное письмо-согласие (его копия приложена к возражению).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1118303 в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ.

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

С учетом даты (24.08.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1118303 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Знак по международной регистрации №1118303 представляет собой словесное обозначение «**KAYSER**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 07, 11, 12, 17, 20, 24 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1118303 основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «**Kaeser**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал, что они являются сходными фонетически, поскольку состоят из одинакового числа слогов, букв и звуков, содержат близкие и совпадающие звуки. Отсутствие смысловых значений у сравниваемых знаков не позволяет оценить их с точки зрения семантического сходства. Различия в графических решениях словесных обозначений «**KAYSER**» и «**Kaeser**» не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного знака [1] с предоставлением знаку по международной регистрации №1118303 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, что подтверждается оригиналом безотзывного письма-согласия, представленного на заседании коллегии.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1118303 в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.03.2014, отменить решение Роспатента от 17.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1118303 в отношении товаров 06, 07, 11, 12, 17, 20 и 24 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.