

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 (далее – Кодекс) и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.01.2010, поданное H & R Johnson Tiles Limited, Великобритания (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «JOHNSON» по международной регистрации №954122, при этом установлено следующее.

Регистрация знака «JOHNSON» произведена Международным Бюро ВОИС 11.10.2007 за №954122 в отношении товаров 01, 11, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №954122 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 10.12.2009 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «JOHNSON» по международной регистрации №954122.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №954122 сходен до степени смешения со знаком «JOHNSON & JOHNSON» по международной регистрации №295028 с приоритетом от 12.03.1965, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.01.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- между рассматриваемыми знаками существуют значительные фонетические и визуальные отличия, в связи с чем знак по международной регистрации №954122 в целом не ассоциируется с противопоставленным знаком, что позволяет признать их несходными до степени смешения;

- заявитель отмечает, что владелец противопоставленного знака является производителем товаров для здоровья человека, лекарственных средств и медицинского оборудования и не производит товары 01 класса МКТУ, что исключает реальную возможность смешения знаков потребителями;

- заявителем было предоставлено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака в пользу предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №954122 на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №295028 [1];

- информационные материалы из сети Интернет о продукции, маркированной противопоставленным знаком [2].

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №954122 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.10.2007) международной регистрации №954122 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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.

Анализ соответствия знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Рассматриваемый знак «JOHNSON» по международной регистрации №954122, как указано выше, является словесным, выполнен букввами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 01, 11, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «JOHNSON & JOHNSON» по международной регистрации №295028 состоит из двух словесных элементов «JOHNSON», соединенных между собой амперсандом, выполненных в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 05, 08-10, 14, 16, 20-25, 28, 30, 32 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака «JOHNSON» и противопоставленного знака «JOHNSON & JOHNSON» показал их сходство,

обусловленное фонетическим и семантическим вхождением одного обозначения в другое.

Графические отличия носят второстепенный характер, не оказывая решающего влияния на запоминание знаков потребителями.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по фонетическому и семантическому факторам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 01 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одному роду товаров «клеящие вещества», имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №954122 и противопоставленного знака по международной регистрации №295028 в отношении товаров 01 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем владелец противопоставленного знака дал согласие на регистрацию знака по международной регистрации №954122 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве 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 письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №954122 в отношении товаров 01 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Коллегией палаты по патентным спорам также принято во внимание, что на российском рынке товары, представленные владельцем противопоставленного знака, широко известны российскому потребителю как товары, относящиеся к косметической, лечебной и гигиенической продукции, в то время как товары,

производимые заявителем, представлены как продукция, используемая в области строительства, что обуславливает отсутствие смешения знаков в хозяйственном обороте.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 22.01.2010, отменить решение Роспатента от 10.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №954122 в отношении всех товаров 01, 11, 19 классов МКТУ.

И.Г.Бакулина