

## **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 11.07.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129879, при этом установлено следующее.

Международная регистрация с конвенционным приоритетом 20.02.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 24.07.2012 за №1129879 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H., Freindorf Unterfeldstrasse 3, A-4052 Ansfelden, Autriche (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1129879 представляет собой словесное обозначение «COREMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 17.04.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129879. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1129879 не соответствует требованиям

подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком  по международной регистрации №562843 [1] с конвенционным приоритетом от 26.07.1990 и знаку «SOREMA» по международной регистрации №563345 [2] с конвенционным приоритетом от 26.07.1990, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя GE. FIN SPA Via F.lli Cairoli, 17 I-20851, LISSONE (MB), Italy в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1129879 и противопоставленные знаки являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «COREMA» и «SOREMA», которое заключается в наличии одинаковых букв и звуков и их расположении, в наличии совпадающих слогов, их количестве и их расположении. В отношении противопоставленного знака «SOREMA» по международной регистрации №563345 [2] отмечено, что он также имеет графическое сходство со знаком по международной регистрации №1129879, поскольку обозначения выполнены буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом заглавными буквами.

На сообщение заявителя о том, что правообладатель противопоставленных знаков предоставил согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1129879, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что в установленные сроки оно не было направлено в адрес экспертизы.

В возражении от 11.07.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков «SOREMA» по международным регистрациям №563345 и №562843 предоставил оригинал письма-согласия на регистрацию и использование обозначения «COREMA» по

международной регистрации № 1129879 в отношении товаров 07 класса МКТУ;

- в письме-согласии правообладатель противопоставленных знаков также подтвердил, что указанные обозначения могут сосуществовать без ущерба правам и интересам потребителей, не вызывая смешения их в гражданском обороте;

- обозначение «COREMA» по международной регистрации №1129879 является изобретенным словом, транслитерируется как [КОРЕМА], выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- знак «SOREMA» по международной регистрации №563345 является словесным, изобретенным, транслитерируется как [СОРЕМА], выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- знак «SOREMA» по международной регистрации №562843 является комбинированным, состоит из изобретенного словесного элемента «SOREMA» (транслитерация — [СОРЕМА]) и оригинального графического элемента в виде двух стилизованных геометрических фигур;

- сравниваемые обозначения не сходны фонетически [КО-РЕ-МА] и [СО-РЕ-МА] благодаря различному фонетическому составу, в частности, начальных согласных звуков;

- сравниваемые товарные знаки являются несходными графически благодаря разному написанию, а также оригинальному изобразительному элементу в знаке по международной регистрации №562843;

- перечисленные различия обуславливают отсутствие ассоциирования сопоставляемых товарных знаков друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными;

- обозначение «COREMA» по международной регистрации №1129879 используется в отношении узкого перечня товаров 07 класса МКТУ и в определенной области - разработке и производстве систем и их компонентов для переработки пластмасс;

- товары, маркированные рассматриваемым обозначением, рассчитаны на профессионалов в вышеуказанной сфере, реализуются через специализированные магазины, сложны в эксплуатации;

- со дня своего основания в 1983 году компания заявителя - EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH специализируется на разработке и производстве перерабатывающего оборудования и технологий для индустрии переработки пластмасс во всем мире;

- компании заявителя и правообладателя противопоставленных знаков осуществляют свою деятельность и сосуществуют на протяжении длительного времени во многих странах мира, что также подтверждает отсутствие сходства товарных знаков и их способность индивидуализировать заявленные товары 07 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1129879 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- оригинал письма-согласия [3];

- сведения о заявителе и производимой продукции [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 20.02.2012 конвенционного приоритета международной регистрации №1129879 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 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 №1129879 представляет собой словесное обозначение «COREMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129879 в отношении товаров 07 класса МКТУ основано на наличии знаков

[1; 2], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение , включающее оригинальный графический элемент и расположенный справа от него словесный элемент. Изобразительный элемент повторяется в обозначении дважды, второй раз – в начале слова «OREMA». Он имеет размер, соизмеримый с размером остальных букв, выполнен в единой с остальными буквами графической стилистике и ассоциируется с несколькими буквами («О», «С», и «S»). В этой связи словесный элемент может иметь различные варианты прочтения («OREMA», «OOREMA», «COREMA», «SOREMA»).

Знак [2] представляет собой словесное обозначение «SOREMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «COREMA» представляет собой латинское наименование рода вечнозелёных кустарников семейства Вересковые (Корема), которые произрастают на северо-востоке США, в Канаде, на Азорских и Канарских островах, в южной Португалии, на юго-западе Испании (см., <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%95%D0%90>). Словесные элементы «OREMA», «OOREMA», «SOREMA» [1; 2] не являются лексическими единицами какого-либо языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства сопоставляемых обозначений по семантическому критерию.

Звуковой анализ показал, что сравниваемые обозначения, в зависимости от варианта их прочтения, могут иметь как тождественное (сорема), так и сходное звучание (совпадает большинство звуков (-orema), расположенных в одинаковом порядке). В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о фонетическом сходстве знаков.

Знак «COREMA» по международной регистрации №1129879 и знак «SOREMA» [2] выполнены стандартным шрифтом без какой-либо оригинальной графической проработки, в связи с чем производят сходное зрительное впечатление.

Знак «COREMA» по международной регистрации №1129879 и противопоставленный знак  [1] производят различное визуальное впечатление и, следовательно, не являются сходными по визуальному критерию сходства словесных обозначений.


Таким образом, знак по международной регистрации №1129879 в силу наличия фонетического и графического сходства признан сходным в целом со знаком [2] и со знаком [1] в силу фонетического сходства.

Товары 07 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1129879 и противопоставленных знаков [1; 2], являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (машины и их компоненты для производства и переработки пластмасс), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, знак по международной регистрации №1129879 и противопоставленные знаки [1; 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1129879 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [3], в котором компания GE. FIN SPA Via F.lli Cairoli, 17 I-20851, LISSONE (MB), Italy - правообладатель знаков [1; 2], выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку «COREMA» по международной регистрации №1129879 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации №1129879.



Учитывая, что знак «COREMA» и противопоставленные знаки  [1], «SOREMA» [2] являются не тождественными (тождество согласно пункту 14.4.2 Правил это совпадение во всех элементах), а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным принять во внимание представленное согласие [3] правообладателя знаков [1; 2], которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1129879 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 11.07.2014, отменить решение Роспатента от 17.04.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129879 в отношении товаров 07 класса МКТУ.**