

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 19.03.2015, поданное компанией «КРАУС ИНДАСТРИЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД.», Израиль (далее – владелец знака), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1147043 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «KRAUSZ» была произведена Международным Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (далее – ВОИС) 18.12.2012 за №1147043 для товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя KRAUS INDUSTRIES DEVELOPMENT LTD.

Знак по международной регистрации № 1147043 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.11.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1147043. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1147043 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1147043 сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «KRAUS» заявленным на регистрацию (заявка № 2013712178) в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ на имя АйСиДжи Лайсенсинг, ЛЛК, США, имеющим более ранний приоритет;

- со знаком «KRAUSE» по международной регистрации №877169, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ на имя компании Krause-Werk GmbH & Co.KG, Германия.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.03.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.11.2014:

- правообладатель международной регистрации №1147043 использует свой знак совместно с изобразительным элементом;

- сравниваемые обозначения отличаются по всем трем критериям сходства;

- компания «КРАУС ИНДАСТРИЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД.» занимается производством и продажей инновационных труб, соединительных трубопроводов и различных аксессуаров к ним. Правовая охрана испрашивается исключительно для узкого перечня указанных товаров, которые имеют особые каналы сбыта, поскольку данная группа товаров является узкоспециализированной и не относится к массовым товарам общего потребления. Данная продукция не поступает в свободную продажу, а реализуется только посредством эксклюзивных дистрибьюторов, которые обслуживают исключительно муниципальные коммунальные предприятия. Непосредственными покупателями товара являются специалисты в области коммунального хозяйства;

- вероятность смешения товаров, производимых правообладателями сравниваемых обозначений, ничтожно мала;

- как следует из сведений, представленных на официальном сайте владельца противопоставленной международной регистрации № 877169, его сферой деятельности является производство и продажа приставных лестниц, строительных лесов, подмостей и тому подобных изделий, и, следовательно, товары, производимые правообладателями сравниваемых регистраций, не являются однородными;

- владелец противопоставленной международной регистрации и заявитель по противопоставленной заявке предоставили письма— согласия.

На основании изложенного владелец знака просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1147043.

В подтверждение своих доводов им представлены следующие документы:

1. Распечатки из словаря «Мультигран».
2. Копия письма – согласия от заявителя по заявке №2013712178.

На заседании коллегии заявителем были представлены оригиналы писем– согласий от владельца противопоставленной международной регистрации №877169 и заявителя по заявке №2013712178 [1,2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.12.2012) международной регистрации №1147043 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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, допускается только 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.

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 1 - 3) 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. 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 «KRAUSZ» по международной регистрации № 1147043 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «KRAUS» заявленный на регистрацию по заявке №2013712178 (принято решение о регистрации 10.03.2015) является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 11, 20 и 21 классов МКТУ, приведенных в перечне [1].

Противопоставленный знак «KRAUSE» по международной регистрации №877169 с конвенционным приоритетом от 09.03.2005 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ [2].

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных обозначений «KRAUSZ/KRAUSE/KRAUS», так как они имеют одинаковое количество слогов, близкие и совпадающие звуки, одинаковое расположение по отношению друг к другу. Отличия заключаются в окончании слов (-sz/-se/-s), однако, коллегия отмечает, что все они могут иметь одинаковое произношение, так как буква «e» в конце слова не произносится, а согласные (s/z) являются парными. При этом следует учитывать, что парные согласные в конце слова оглушаются, произносятся и слышатся нечетко. Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому критерию сходства.

Сравниваемые словесные обозначения не имеют лексического значения, ввиду чего провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита, а также сходством исполнения шрифтовых единиц.

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ, показал, что в каждом из сравниваемых перечней, присутствуют товары, относящиеся к металлическим муфтам и соединениям для труб, часть из которых являются идентичными, а другая часть совпадают как род/вид, и, следовательно, являются однородными.

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации № 1147043 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1,2] в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 21.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1147043 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявитель по заявке №2013712178 и владелец международной регистрации №877169 предоставили письма–согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1147043 в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Таким образом, предоставленные письма-согласия устраняют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1147043 в отношении товаров 06 класса МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1147043 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 19.03.2015, отменить решение Роспатента от 21.11.2014, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1147043 в отношении товаров 06 класса МКТУ.