

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 25.01.2011, поданное компанией «Rába Futómű Kft.», Венгрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992509, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за №992509 с конвенционным приоритетом от 21.07.2008 была произведена 01.09.2008 со сроком действия 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №992509 представляет собой словесное обозначение «Rába MAXS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.10.2010 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Rába MAXS» по международной регистрации №992509, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что указанный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №814995, правовая охрана которому была

предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.01.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.10.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленного товарного знака (компанией «RÁBA Járműipari Holding Rt.», Венгрия) выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992509 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров этой регистрации (представлено письмо-согласие от 01.12.2010);
- 2) заявитель и правообладатель противопоставленного знака, согласно письму-согласию от 01.12.2010, являются родственными компаниями, поскольку они входят в одну и ту же группу компаний, и заявитель является дочерней компанией этого правообладателя;
- 3) фонетическое несходство сравниваемых знаков обусловлено разным количеством слов и слогов и разным составом звуков;
- 4) визуальное несходство сравниваемых знаков обусловлено разным шрифтовым исполнением словесных элементов и наличием оригинального изобразительного элемента в составе противопоставленного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992509 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров этой регистрации.

К возражению приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 01.12.2010 и его перевод на русский язык – на 2 л. [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (21.07.2008) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 №992509 (с конвенционным приоритетом от 21.07.2008) представляет собой словесное обозначение «Rába MAXS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №814995 (с приоритетом от 17.09.2003) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «RÁBA», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака «Rába MAXS» по международной регистрации №992509 и знака «RÁBA» по международной регистрации №814995 показал, что в их состав входят фонетически тождественные словесные элементы – «Rába» и «RÁBA», в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия по фонетическому и визуальному критериям, ассоциируются друг с другом в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки являются сходными.

Товары 12 класса МКТУ («транспортные средства и их части; аппараты, и их части, для передвижения по земле, воздуху или воде»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992509, и товары 12 класса МКТУ («транспортные средства; аппараты для передвижения по земле, воздуху или воде, в частности их двигатели, ведущие колеса, соединения и передаточные механизмы»), в отношении которых была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №814995, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака (компанией «RÁBA Jármuipari Holding Rt.», Венгрия) выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992509 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров этой регистрации, согласно представленному письму-согласию от 01.12.2010 [1].

При этом следует отметить, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака, согласно письму-согласию от 01.12.2010, являются родственными компаниями – заявитель является дочерней компанией этого правообладателя, а принадлежащие им знаки имеют некоторые отличия по фонетическому критерию (количество и состав звуков) и по визуальному критерию (шрифтовое исполнение словесных элементов и наличие изобразительного элемента в составе противопоставленного знака).

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании письма-согласия [1], в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признать то, что противопоставленная международная регистрация знака не является препятствием для предоставления

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992509.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания данного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 25.01.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.10.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №992509.