

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 05.05.2014, поданное компанией Henkel AG & Co. KGaA, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.02.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121869, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1121869 с конвенционным приоритетом от 11.01.2012 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 20.04.2012 на имя Henkel AG & Co. KGaA в отношении товаров 01, 09, 11, 16, 17 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1121869 представляет собой комбинированное обозначение. В треугольной рамке расположен словесный элемент «Момент», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом изображена широкая горизонтальная линия. С права от рамки находится словесный элемент «Энерджи», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в красном, желтом и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 04.02.2014 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121869 в

отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Основанием для принятия решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны знаку в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1121869 сходен до степени смешения с товарными знаками «Moment»/ «МОМЕНТ» (свидетельства №361072, №361071 с приоритетом от 08.08.2006, №187404 с приоритетом от 22.07.1998, №168684, №166128 с приоритетом от 25.11.1996), зарегистрированными в том числе, в отношении однородных товаров 01, 16, 17 классов МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Хенкель-Эра», 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, Московское ш., 1.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.05.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №361072, №361071, №187404, №168684, №166128 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1121869 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01, 16, 17 классов МКТУ;

- регистрация знака по международной регистрации №1121869 не будет приводить к смешению сравниваемых обозначений и введению потребителя в заблуждение, поскольку степень сходства знаков далека от тождества.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 04.02.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121869 в отношении всех товаров 01, 09, 11, 16, 17 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №361072, №361071, №187404, №168684, №166128, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1121869 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ [1].

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.01.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1121869 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

Согласно пункту 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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 №1121869 представляет собой комбинированное обозначение. В треугольной рамке расположен словесный элемент «Момент», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом изображена широкая горизонтальная линия. С права от рамки находится словесный элемент «Энерджи», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121869 испрашивается в красном, желтом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 01, 09, 11, 16, 17 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №361072 представляет собой словесное обозначение «MOMENT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №361071 представляет собой словесное обозначение «МОМЕНТ», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №187404 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент «Момент», выполненный жирным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под словесным элементом находится словесный элемент «Монтаж», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Все словесные элементы заключены в шестиугольник неправильной формы [4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №168684 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент «Момент», выполненный жирным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент заключен в шестиугольник неправильной формы [5].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №166128 представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент

«Момент», выполненный жирным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент заключен в шестиугольник неправильной формы [6].

Противопоставленные знаки зарегистрированы, в том числе и в отношении товаров 01, 16, 17 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1121869 в рамках соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №1121869, как и в противопоставленных товарных знаках [2-6], основным элементом является словесный «МОМЕНТ»/ «MOMENT, поскольку он занимает центральное положение в знаке по международной регистрации №1121869 и является единственным или доминирующим элементом в противопоставленных знаках, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено, что они являются сходными за счет фонетического и графического сходства словесных элементов «МОМЕНТ/MOMENT», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары 01, 16, 17 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1121869, однородны товарам 01, 16, 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2 - 6], поскольку имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 04.02.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором Открытое акционерное общество «Хенкель-Эра» – правообладатель товарных знаков [2 - 6], выражает

согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121869 на имя заявителя в отношении всех товаров 01, 16, 17 классов МКТУ.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1121869 и противопоставленные товарные знаки [2 - 6] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121869 в отношении всех товаров 01, 16, 17 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 05.05.2014, отменить решение Роспатента от 04.02.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121869 в отношении всех товаров 01, 09, 11, 16, 17 классов МКТУ.