

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 04.02.2014, поданное компанией RTKL Associates Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1102843, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1102843 с конвенционным приоритетом от 21.11.2011 была произведена на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1102843 представляет собой комбинированное обозначение с элементами «RTKL AN ARCADIS COMPANY», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «RTKL AN ARCADIS COMPANY» по международной регистрации № 1102843, мотивированное экспертизой в предварительном отказе несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В предварительном отказе было отмечено, что все буквы и слова, кроме слова «ARCADIS», включены в знак как неохраемые элементы, а также указано, что данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ со знаком «ARCADIS» по международной регистрации № 685022, 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 04.02.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.11.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленного знака «ARCADIS» по международной регистрации № 685022 (компанией Arcadis N.V., Нидерланды) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «RTKL AN ARCADIS COMPANY» по международной регистрации № 1102843 на имя заявителя в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в данной регистрации, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 16.01.2014;
- 2) заявитель является дочерней компанией правообладателя противопоставленного знака «ARCADIS» по международной регистрации № 685022 (компании Arcadis N.V.);
- 3) заявитель согласен с включением в знак всех букв и слов, кроме слова «ARCADIS», как неохраняемых элементов.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «RTKL AN ARCADIS COMPANY» по международной регистрации № 1102843 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в данной регистрации.

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 16.01.2014 правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 685022 [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (21.11.2011) 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера, а также общепринятые сокращенные наименования организаций.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Рассматриваемый знак представляет собой комбинированное обозначение с элементами «RTKL AN ARCADIS COMPANY», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 685022 с конвенционным приоритетом от 18.06.1997 представляет собой словесное обозначение «ARCADIS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака «RTKL AN ARCADIS COMPANY» по международной регистрации № 1102843 и противопоставленного знака «ARCADIS» по международной регистрации № 685022 показал наличие фонетического вхождения противопоставленного знака («ARCADIS») в рассматриваемый знак («RTKL AN ARCADIS COMPANY»), в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Услуги 42 класса МКТУ «architectural services» («архитектурные услуги»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1102843, и услуги 42 класса МКТУ «drafting of plans and consulting concerning construction» («составление планов и консультации относительно строительства»), в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 685022, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного знака по международной регистрации № 685022, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного знака «ARCADIS» по международной регистрации № 685022 (компанией Arcadis N.V., Нидерланды) было

выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «RTKL AN ARCADIS COMPANY» по международной регистрации № 1102843 на имя заявителя в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в данной регистрации, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 16.01.2014 [1].

В данном письме-согласии [1] отмечено, что заявитель является дочерней компанией правообладателя противопоставленного знака «ARCADIS» по международной регистрации № 685022 (компании Arcadis N.V.).

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак по международной регистрации № 685022 не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «RTKL AN ARCADIS COMPANY» по международной регистрации № 1102843.

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

Все буквы и слова, кроме слова «ARCADIS», включены в знак как неохраняемые элементы на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

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

удовлетворить возражение от 04.02.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.11.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1102843 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в данной регистрации, с включением в знак всех букв и слов, кроме слова «ARCADIS», как неохраняемых элементов.