

**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 29.07.2013. Данное возражение подано компанией «Акзо Нобель Коатингс Интернешнл Б.В.», Нидерланды (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011704588, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011704588 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «PROF Pigment PROF» была подана на имя заявителя 18.02.2011 в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.10.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011704588 в отношении всех заявленных товаров 02 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Rautakesko Oу», Финляндия) знаком «PROF» по международной регистрации № 876106, приоритет 29.09.2005 [1].

В заключении экспертизы также указано, что словесный элемент «Pigment» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товара.

В палату по патентным спорам 29.07.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленного знака [1] выразил согласие на регистрацию и использование товарного знака по заявке № 2011704588 в отношении всего заявленного перечня товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем была представлена копия письма-согласия (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 08.10.2013, заявителем представлен оригинал письма-согласия с переводом (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (18.02.2011) заявки № 2011704588 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированный прямоугольник, в нижней части которого размещены словесные элементы «Pigment PROF», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. В центральной части прямоугольника размещена геометрическая фигура в виде стилизованного изображения щита, на которое наложено стилизованное изображение руки,

держатель строительный валик. В верхнюю часть валика вписан словесный элемент «PROF», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «[PROF]» [1] является комбинированным и представляет собой словесный элемент «PROF», выполненный в квадратных скобках стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, буква «O» стилизована. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что словесный элемент «Pigment» является лексической единицей английского, немецкого и английского языков и означает «пигмент, краситель». Слово «пигмент» в русском языке имеет значения «1) окрашенное вещество в организме, участвующее в его жизнедеятельности и придающее цвет коже, волосам, чешуе, цветкам, листьям; 2) химический порошок краситель (нерастворимое химическое соединение, придающее окраску лакокрасочным продуктам, пластмассам, химическим волокнам, резинам и др.)». Исходя из семантики слова «Pigment», можно сделать вывод, что для товаров 02 класса МКТУ заявленного перечня данный словесный элемент не обладает различительной способностью и может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, поскольку не занимает доминирующего положения. Указанное заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически тождественный элемент «PROF», что свидетельствует об их сходстве. Товары, приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений, идентичны или однородны, поскольку имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Следует указать, что сходство обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного знака [1] в письме (1) дал свое полное и безотзывное согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2011704588 в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 29.07.2013.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011704588 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 02 класса МКТУ: «краски, олифы, лаки; разбавители, красители, вещества красящие, всё в качестве добавок для красок, олиф или лаков; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; краски, протравы для древесины».

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

**удовлетворить возражение от 29.07.2013, отменить решение Роспатента от 25.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011704588.**