

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 20.08.2013, поданное компанией «KORALLE Sanitärprodukte GmbH», Германия (далее - заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1088712, при этом установила следующее.

Знак «» с конвенционным приоритетом 24.05.2011 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 22.06.2011 за № 1088712 в отношении товаров и услуг 06, 11, 19, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.05.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1088712 для товаров и услуг 11, 37 и 42 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В отношении товаров 06 и 19 класса МКТУ правовая охрана знаку предоставлена.

Решение Роспатента обосновано тем, что знак в отношении однородных товаров и услуг 11, 37 и 42 классов МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- товарный знак «КОРАЛ» по свидетельству № 182546, ЗАО «Уральская энергосберегающая компания «КОРАЛ», приоритет 20.05.1998, товары и услуги

11 и 37 классов МКТУ [1];

- знак «Corallo» по международной регистрации № 610839, «VALSIR S.P.A.», приоритет 26.08.1993, товары 11 класса МКТУ [2];

- товарный знак «КОРАЛЛ» по свидетельству № 147602, ОАО «Ювелирная торговля Северо-Запада», приоритет 25.07.1995, услуги 42 класса МКТУ [3];

- товарный знак «КОРАЛЛ» по свидетельству № 375777, ОАО «Ювелирная торговля Северо-Запада», приоритет 26.05.2006, услуги 42 класса МКТУ [4].

В заключении экспертизы приведен подробный сравнительный анализ знаков и однородности товаров и услуг 11, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков.

В палату по патентным спорам 20.08.2013 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что знаки не сходны ни по одному из критериев сходства обозначений (фонетически, семантически, графически), а товары и услуги 11, 37 и 42 классов МКТУ сравниваемых знаков имеют ряд узкоспециализированных особенностей, которые не позволяют признать их однородными (проведен подробный анализ). Кроме того, указано, что заявитель также является владельцем еще двух международных регистраций, включающих в себя словесный элемент «Koralle» (№ 427767, № 98752). Указанные международные регистрации произведены в отношении товаров и услуг 09, 11, 19, 37 и 42 классов МКТУ. Также отмечено, что элемент «Koralle» является частью фирменного наименования заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1088712 в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.10.2013, заявителем представлены распечатки из сети Интернет (1), касающиеся его деятельности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.05.2011) международной регистрации № 1088712 правовая база для оценки охраноспособности знака

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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

Koralle

Знак «» по международной регистрации № 1086267 является комбинированным и включает словесный элемент «Koralle», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первая буква «K» - заглавная) и подчеркнутый двумя волнистыми линиями. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в возражении в отношении товаров и услуг 11, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «КОРАЛ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 11 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «*Corallo*» [2] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «C» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «КОРАЛЛ» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «КОРАЛЛ» [4] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1088712 и противопоставленных знаков [1-4] показал следующее.

Анализ словарных источников информации (см., например, <http://slovari.yandex.ru/>) показал, что слово «koralle» в переводе с немецкого языка означает «коралл, коралловые бусы, коралловый цвет». Слово «корал» имеет

значение в украинском языке – «коралл». Слово «corallo» в переводе с итальянского языка означает «коралл, коралловый цвет».

Изложенное свидетельствует о подобии заложенных во всех анализируемых обозначениях понятий и идей, поскольку все слова в разных языках имеют значение «коралл», что обуславливает вывод о семантическом сходстве сравниваемых знаков.

Что касается фонетики, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что все сравниваемые слова имеют фонетически тождественные начальные части «КОРАЛ(Л)-», что сближает знаки.

Следует отметить, что правилами чтения большинства языков, использующих латинские буквы, определяется, что буква «С» в начале слова может читаться как «К», что подтверждается также и произношением значимого слова «corallo».

Таким образом, все сопоставляемые знаки содержат в своем составе в качестве основного (несущего индивидуализирующую нагрузку) элемента фонетически и семантически близкий словесный элемент «Koralle/КОРАЛ/Corallo/КОРАЛЛ», что обуславливает ассоциирование знаков в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование стандартных шрифтов у заявленного и противопоставленных [1, 3-4] знаков и незначительной стилизации шрифта противопоставленного знака [2] (буквы четко очерчены и легко прочитываются), а также наличие в знаке по международной регистрации № 1088712 изобразительного элемента в виде двух волнистых линий, не привносят в сравниваемые обозначения ничего, что могло бы повлиять на принципиально различное восприятие знаков потребителями.

Товары и услуги 11, 37 и 42 классов МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации или оказания и круг потребителей.

Так, например, товары 11 класса МКТУ противопоставленного знака [1]: «устройства водораспределительные и санитарно-технические» являются родовым понятием для заявленных товаров 11 класса МКТУ, относящихся к оборудованию для ванных комнат, душа, бассейна, а сравниваемые услуги 37 класса МКТУ также

соотносятся как «род-вид» (установка оборудования, ремонт). Заявленные услуги 42 класса МКТУ относятся к дизайну ванных комнат и душевых кабин, перечни услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [3, 4] содержат такие позиции, как, например: «дизайн художественный; оформление интерьера», т.е. сравниваемые услуги соотносятся как частное и общее и, следовательно, являются однородными.

Довод заявителя о том, что заявленные товары и услуги не являются однородными противопоставленным товарам и услугам, поскольку его область деятельности является узкоспециализированной, не может быть принят во внимание, поскольку перечни товаров и услуг противопоставленных регистраций содержат наименования товаров и услуг, которые являются родовыми понятиями по отношению к видовым наименованиям товаров и услуг заявленного перечня, и, следовательно, признаются однородными.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1088712 и противопоставленные ему знаки [1-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 11, 37 и 42 классов МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии международного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Относительно знаков заявителя, правовая охрана которых действует в отношении товаров и услуг 09, 11, 19, 37 и 42 классов МКТУ), коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что из указанных в возражении двух знаков один не может быть идентифицирован (знак № 98752 не найден), а правовая охрана международной регистрации № 427767 распространяется только на товары 06 и 19 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.05.2013.