

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 13.06.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1000645, при этом установлено следующее.

Правообладателем знака по международной регистрации №1000645 является компания Hansgrohe AG, Auestr. 5-9 77761 Schiltach, Германия (далее - заявитель).

Международная регистрация №1000645 с конвенционным приоритетом от 14.11.2008 словесного знака «PURAVIDA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.03.2009 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 11, 17, 20, 21, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 05.03.2012 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 06, 11, 17, 20, 21 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось предварительное решение от 19.04.2010, согласно которому знаку по международной регистрации №1000645 не может быть предоставлена на территории Российской Федерации

в отношении товаров 06, 11, 17, 20, 21 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В этой связи обозначению был противопоставлен комбинированный знак со словесным элементом «ProVida» по международной регистрации №883870 [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 классов МКТУ на имя Hermanns & Thiel & Co. KG, Zum Eisenhammer 52 46049, Oberhausen, Germany.

В возражении от 13.06.2012, поступившем в палату по патентным спорам 14.06.2012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на то, что окончания заявленного словесного знака «PURAVIDA» и ранее зарегистрированного комбинированного знака со словесным элементом «ProVida» совпадают, их начальные части «PURA-» и «PRO-» существенно отличаются фонетически и семантически;

- «PURA» происходит от немецкого «PUR» - чистый, без примесей, а гласный звук «А» является соединительным элементом между начальной и конечной частями;

- префикс «PRO» в противопоставленном знаке является общепринятым сокращением от «professional» (профессионал, профессиональный);

- начальная часть обозначения всегда играет определяющую роль при восприятии обозначения в целом, в связи с чем следует вывод о невозможности смешения сравниваемых обозначений потребителем при выборе товаров;

- правообладатель международной регистрации №883870 разделил мнение заявителя относительно несходства знаков и предоставил разрешение на использование и предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1000645 на территории России в отношении всех товаров и услуг 06, 11, 17, 20, 21, 41 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны

международной регистрации №1000645 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 06, 11, 17, 20, 21, 41 классов МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 28.06.2012, заявитель представил письмо-согласие (оригинал) от компании Hermanns & Thiel & Co. KG, Zum Eisenhammer 52, 46049, Oberhausen, Germany [2].

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.11.2008) международной регистрации №1000645 правовая база для оценки её охраноспособности включает 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 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.

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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 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.

Обозначение по международной регистрации №1000645 представляет собой словесное обозначение «PURAVIDA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 11, 17, 20, 21, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1000645 в отношении товаров 06, 11, 17, 20, 21 классов МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник черного цвета, на фоне которого стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита выполнено слово «ProVida». В словесном элементе буквы «P» и «V» - заглавные, остальные буквы - строчные. Под прямоугольником выполнены несколько прямоугольников, цвет которых изменяется от более темного - слева, до более светлого - справа.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «PURAVIDA»/«ProVida» [1] (наблюдается близкое звучание начальных частей словесных элементов «PURA-»/«Pro» и тождество звучания конечных частей «-VIDA»/«-Vida»).

Исследуемые словесные элементы выполнены различными видами шрифта, в связи с чем производят различное зрительное впечатление.

Поскольку оба словесных элемента «PURAVIDA» и «ProVida» являются фантазийными, проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках, знаки по международным регистрациям №1000645 и №883870 [1] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 06, 11, 17, 20, 21 классов МКТУ, указанные в перечнях международных регистраций №1000645 и №883870 [1], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду. Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №1000645 и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 11, 17, 20, 21 классов МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [2], в котором компания Hermanns & Thiel & Co. KG, Zum Eisenhammer 52, 46049 Oberhausen, Germany – правообладатель знака [1], выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку «PURAVIDA» на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг 06, 11, 17, 20, 21, 41 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1000645.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с другим товарным знаком с согласия его правообладателя.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1000645 и противопоставленный знак [1] являются не тождественными (тождество согласно пункту 14.4.2 Правил это совпадение во всех элементах), а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным приять во внимание представленное согласие [2] правообладателя знака [1], что устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1000645 в отношении товаров 06, 11, 17, 20, 21, 41 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.06.2012, отменить решение Роспатента от 05.03.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1000645 в отношении следующих товаров и услуг:

06

Rosettes, raccords de tuyaux (métalliques), tuyaux et conduites d'eau métalliques, tuyaux flexibles, essentiellement métalliques; soupapes métalliques, raccords à fiche (compris dans cette classe); garnitures métalliques pour meubles et installations sanitaires, crochets muraux métalliques.

11

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de distribution d'eau et installations sanitaires; installations d'épuration des eaux; robinets mélangeurs en tant que parties d'installations sanitaires, accessoires de plomberie à commande manuelle ou automatique pour l'arrivée et l'évacuation de l'eau; robinets de lavabos,

bidets et éviers, robinets de baignoires et douches; bacs et cuvettes à usage sanitaire, baignoires, bacs de douche, baignoires à remous, urinoirs, bidets, systèmes de douche et cabines de douche; douches combinées, ensembles pour la douche avec accessoires; douches multifonctions prémontées; douches et robinetterie de douche, combinaisons de douches, douches pour le corps, douches de type plafonnier, douches à jet latéral, tuyaux flexibles de douche, pommes de douche à jet réglable, en tant que parties d'installations sanitaires, douches et baignoires; supports de douche; douches multifonctions prémontées; baignoires, baignoires à hydro-massage, bains à remous, bains bouillonnants; jets d'air pour faire bouillonner l'eau; raccords d'alimentation et d'évacuation pour cuvettes sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et bacs de douche; siphons, tuyaux d'alimentation en eau et d'évacuation de l'eau, robinets métalliques pour conduites d'eau en tant que parties d'installations sanitaires; parties des produits précités.

17

Bouchons, raccords de tuyaux non métalliques (compris dans cette classe); tuyaux essentiellement non métalliques, joints; matières isolantes; raccords non métalliques (compris dans cette classe).

20

Miroirs de rasage et miroirs, consoles, robinets en matières plastiques pour la distribution d'eau, meubles, meubles de salle de bain, armoires à glace et petits meubles de salles de bain; raccords à fiche (compris dans cette classe), pour raccordement de tuyaux et de robinets de conduites d'eau; parties des articles précités; garnitures non métalliques de meubles et installations sanitaires, crochets muraux non métalliques.

21

Porte-savons, gobelets, verres à dents, porte-serviettes, barres murales pour serviettes, supports pour rouleaux de papier hygiénique et brosses de toilettes, brosses de toilettes, porte-brosses à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilette, douches buccales.

Formation dans le domaine des techniques sanitaires et de chauffage, techniques de chauffage d'eau, techniques solaires et techniques de traitement de l'eau; planification, organisation et animation de manifestations culturelles et de divertissement.