

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 17.03.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТИРОЛИЯ», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012746485, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012746485 с приоритетом от 29.12.2012 на имя заявителя подано словесное обозначение «ТИРОЛИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 18.11.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Согласно заключению было установлено, что в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарными знаками «ТИРОЛЬСКИЕ» (свидетельство №520478 с приоритетом от 21.06.2012, свидетельство №502654 с приоритетом от 13.02.2012), зарегистрированными ранее на имя Закрытого акционерного общества «Круг»,

109651, Москва, ул. Подольская, 18, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;

- знаком по международной регистрации №981880 с конвенционным приоритетом от 23.05.2008, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Golfplatz Eichenheim Kitzbühel Aurach GmbH, Hagsteinweg 30 A-6370 Kitzbühel (Австрия) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ и 43, 44 классов МКТУ, признанных однородными услугами 41 класса МКТУ.

В возражении от 17.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама почтой; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, электронные средства, в том числе телемагазины, интернет-сайты; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], все перечисленные услуги в отношении спортивных товаров, туристического снаряжения»;

- поскольку заявитель утонил перечень услуг, приведенный в заявке, противопоставленный знак по международной регистрации №981880 не может являться препятствием в предоставлении правовой охраны товарному знаку;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №520478, №502654 не являются семантически сходными, поскольку согласно словарным источникам «Тироль» - это историческая область в

Центральной Европе в восточной части Альпийских гор, включающая федеральную землю Тироль в составе Австрии и автономные провинции Южный Тироль и Трентино в Италии, «Тирольский» - свойственный Тиролю, жителям Тироля, а заявленное обозначение является фантазийным словесным элементом, так как не имеет конкретного значения;

- уточненный перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не однороден услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки №520478, №502654, поскольку данные услуги ограничены разными областями деятельности (все перечисленные услуги в отношении спортивных товаров, туристического снаряжения/все перечисленные услуги в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ);

- компания заявителя занимается реализацией оптом и в розницу спортивных товаров и спортивного оборудования, а правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №520478, №502654 является производителем кондитерских изделий и реализует ее через сетевые магазины, в связи с чем смешение сравниваемых обозначений в гражданском обороте не возможно.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012746485 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (29.12.2012) поступления заявки №2012746485 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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, 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 пункте 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «ТИРОЛИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама почтой; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, электронные средства, в том числе телемагазины, интернет-сайты; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], все перечисленные услуги в отношении спортивных товаров, туристического снаряжения».

Согласно материалам возражения от 17.03.2015 заявителем не оспаривается решение Роспатента от 18.11.2014 об отказе в регистрации товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Что касается спорного перечня услуг 35 класса МКТУ, то установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №520478 [1] представляет собой словесное обозначение «ТИРОЛЬСКИЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №427422 [2] представляет замкнутую ленту с верхним волнистым краем. Лента разделена горизонтальной волной на две части. В верхней части ленты расположен повторяющийся словесный элемент «ТИРОЛЬСКИЕ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в оранжевом, светло-фисташковом, темно-зеленом, светло-сером цветовом сочетании.

Правовая охрана товарным знакам [1-2] предоставлена в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; все перечисленные услуги в отношении вышеуказанных товаров 30 класса».

Коллегия отмечает, что основную индивидуализирующую функцию в противопоставленном знаке [2] несет словесный элемент, так как он по сравнению с изобразительными элементами легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, и именно он позволяет индивидуализировать услуги конкретного лица.

Заявленное словесное обозначение «ТИРОЛИЯ» и противопоставленные товарные знаки [1-2] «ТИРОЛЬСКИЕ» являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков (ТИРОЛ -), расположенных в одинаковой последовательности. Отличие заключается в конечных частях слов (-ИЯ/ -СКИЕ).

Однако данные звуки не оказывают решающего значения на звуковое восприятие сопоставляемых обозначений, сходство начальных частей является наиболее существенным, поскольку с них начинается прочтение и внимание в первую очередь концентрируется непосредственно на них.

Анализ словарно-справочных источников (см. dic.academic.ru > Толковый словарь Ефремовой) показал, что слово «тирольский» имеет значение – «1. Свойственный Тиролю, жителям Тироля, характерный для них. 2. Принадлежащий Тиролю или жителям Тироля». Несмотря на то, что словесный элемент «ТИРОЛИЯ» не имеет смыслового значения, велика вероятность того, что у российского потребителя сравниваемые обозначения будут ассоциироваться с исторической областью в Центральной Европе «Тироль».

Также необходимо отметить, что выполнение сравниваемых словесных элементов буквами русского алфавита стандартным шрифтом сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Учитывая фонетическое, семантическое и графическое сходство словесных элементов «ТИРОЛИЯ/ТИРОЛЬСКИЕ» сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на имеющиеся отличия.

Коллегия считает необходимым отметить, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство этих обозначений, тем выше опасность смешения товаров/услуг, а, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, услуги 35 класса МКТУ в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению «демонстрация товаров; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама почтой; сбор для третьих лиц различных

товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, электронные средства, в том числе телемагазины, интернет-сайты; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], все перечисленные услуги в отношении спортивных товаров, туристического снаряжения» и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам «демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; все перечисленные услуги в отношении вышеуказанных товаров 30 класса», являются однородными, так как они либо совпадают, либо относятся к одной и той же родовой группе (услуги, связанные с продвижением товаров [для третьих лиц], демонстрацией товаров), имеют один круг потребителей (покупатели) и одинаковые условия оказания (магазины). Ограничение по видам товаров, в отношении которых оказываются услуги, не влияет на вывод о том, что они относятся к одним видам деятельности.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, приведенный в решение Роспатента от 18.11.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 17.03.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 18.11.2014.