

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 25.04.2011 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 996032, поданное GOTTARDO S.P.A., Италия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 996032 с конвенционным приоритетом от 24.11.2008 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 19.01.2009 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16, 21, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 996032 представляет собой словесное обозначение «TIGOTA'», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 08.11.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 996032 в отношении всех товаров 03, части товаров 05, 16, 21 и части услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 996032 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для указанных товаров и услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 996032 сходен до степени смешения:

- с товарными знаками «TIGODA» и «ТИГОДА» по свидетельствам № 199430 и № 157123, имеющими более ранние приоритеты и зарегистрированными на имя иного лица, в частности, в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35 классов МКТУ;

- со знаком «DICOTA» по международной регистрации № 780822, имеющим более ранний приоритет, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в 28.04.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 08.11.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответе заявителя на предварительный отказ были сделаны предложения по формулировкам перечней товаров и услуг, затрагиваемых отказом, которые исключали бы сходство до степени смешения знака по международной регистрации № 996032 и противопоставленных знаков;

- в соответствии с решениями, принятыми по результатам рассмотрения Палатой по патентным спорам заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 199430 и № 157123, правовая охрана указанных знаков досрочно частично прекращена.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.11.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 996032 в отношении товаров и услуг в «полном первоначально испрашиваемом объеме».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.06.2011, заявителем представлено ходатайство об уточнении возражения от 25.04.2011, в соответствии с которым правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 996032 испрашивается в отношении всех указанных в перечне международной регистрации товаров и услуг 03, 05, 21, 25 и 35 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 16 класса МКТУ в соответствии с решением Роспатента от 08.11.2010.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.11.2008) международной регистрации № 996032, правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с требованиями пункта 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).

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.

Знак по международной регистрации № 996032 представляет собой словесное обозначение «TIGOTA'», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1].

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении всех указанных в перечне международной регистрации товаров и услуг 03, 05, 21, 25 и 35 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 16 класса МКТУ согласно решению Роспатента от 08.11.2010. Решением Роспатента от 08.11.2010 в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 996032 отказано в связи с существованием сходных товарных знаков по свидетельствам № 199430 и № 157123 и сходного знака по международной регистрации № 780822.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 199430 с приоритетом от 10.08.1999 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «TIGODA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 157123 с приоритетом от 28.02.1997 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ТИГОДА», выполненный заглавными буквами русского алфавита [3].

Противопоставленный словесный знак «DICOTA» по международной регистрации № 780822 приоритетом от 19.02.2002 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [4].

Словесные элементы «TIGOTA'», «TIGODA», «ТИГОДА» и «DICOTA», являющиеся основными индивидуализирующими элементами сравниваемых знаков, не имеют смыслового значения, что обуславливает невозможность проведения анализа по семантическому признаку сходства словесных обозначений. При этом фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Так, ассоциирование в целом знака [1] с противопоставленными товарными знаками [2] и [3] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «TIGOTA'» и «TIGODA» / «ТИГОДА», отличающихся только одним согласным звуком, расположенным в конце указанных слов.

При проведении сравнительного анализа знаков «TIGOTA'» [1] и «DICOTA» [4] необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общим впечатлением об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае сравниваемые слова отличаются лишь двумя согласными звуками. При этом местоположение совпадающих звуков в сравниваемых словах одно и то же. Указанное обуславливает сходство слов «TIGOTA'» и «DICOTA», а следовательно, сходство знаков [1] и [4].

Таким образом, знак [1] и противопоставленные знаки [2], [3] и [4] являются сходными по фонетическому фактору сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых знаков, выявлено следующее.

Выводы экспертизы об однородности товаров и услуг 03, 05, 21 и 35 классов МКТУ заявителем не оспариваются.

Однако в возражении от 25.04.2011 указано на следующие дополнительные обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 199430 и № 157123 досрочно частично прекращена на основании решений Роспатента от 17.01.2011 и от 28.03.2011.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки [2] и [3] более не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 996032 [1] в отношении товаров и услуг 03, 05, 21 и 35 классов МКТУ в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 996032 [1], то коллегия Палаты по патентным спорам установила, что часть из них является однородной товарам «обложки, офисные принадлежности, блокноты, визитные карточки» 16 класса МКТУ, перечисленным в перечне международной регистрации [4].

Приведенный анализ свидетельствует о том, что знаку [1] может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых заявителем товаров и услуг, за исключением части товаров 16 класса МКТУ, что не

противоречит предварительному решению об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TIGOTA'» по международной регистрации № 996032.

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

удовлетворить возражение от 25.04.2011, отменить решение Роспатента от 08.11.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «TIGOTA'» по международной регистрации № 996032 в отношении всех товаров и услуг 03, 05, 21, 25, 35 классов МКТУ и товаров 16 класса МКТУ «papier, carton; articles de reliures; photographies; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); clichés».