

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 13.10.2015, поданное «FERRARI S.P.A.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169014, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 29.07.2011 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1169014 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 12, 16, 18, 25, 28, 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1169014 представляет собой обозначение «», состоящее из цифр «458» и слова «SPIDER», выполненного под наклоном буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Роспатентом 14.07.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169014 в отношении части товаров и услуг 09, 12, 35 классов МКТУ, всех товаров 16, 25 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1169014 сходен до степени смешения со словесными знаками «SPAYDER» по свидетельству №340663 (1), «СПАЙДЕР SPIDER» по свидетельству №241349 (2), «SPYDER» по международной регистрации №1079482



(3), с комбинированными знаками «», «», содержащими словесный элемент «SPIDER» и «SPYDER» по свидетельствам №№332507 (4), 255994 (5), которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг 09, 12, 16, 25, 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владельцы противопоставленных знаков (1), (2), (3), (5) предоставили заявителю письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169014 в отношении товаров и услуг 09, 12, 16, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ;

- знак по международной регистрации №1169014 и противопоставленный товарный знак (4) не являются сходными до степени смешения по семантическому, графическому и визуальному критериям сходства;

- товары 09, 12 классов МКТУ противопоставленного знака (4) являются однородными товарам 09 класса МКТУ «блоки контрольного управления систем центрального замка для транспортных средств», товарам 12 класса МКТУ «приспособления противоугонные для транспортных средств» международной регистрации №1169014, в этой связи заявитель исключил данные позиции из перечня рассматриваемой регистрации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1169014 в отношении всех товаров и услуг, с учетом первоначально измененного перечня товаров 09, 12, 18, 25, 18, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных знаков (1), (2), (3), (5) и сведения об ограничении перечня по международной регистрации №1169014 на французском и английском языках.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (29.07.2011) знака по международной регистрации №1169014 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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.

Знак по международной регистрации №1169014 представляет собой обозначение «», включающее в себя цифры «458» и расположенный под ним словесный элемент «SPIDER», выполненный под наклоном буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1169014, с учетом измененного заявителем перечня, испрашивается в отношении товаров 09, 12, 25 классов МКТУ (смотри изменения от 22.10.2015), товаров и услуг 18, 28, 35 классов МКТУ (смотри изменения от 01.10.2015) и товаров 16 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1169014 в заключении по результатам экспертизы противопоставлены, в том числе, знаки «SPAYDER» (1), «СПАЙДЕР SPIDER» (2), «SPYDER» (3), «SPYDER» (5).

Вместе с тем, правообладатели указанных противопоставленных знаков дали согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169014 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 12, 16, 25, 35 классов МКТУ. Следовательно,

противопоставление знаков (1), (2), (3), (5) снято в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный в заключении по результатам экспертизы товарный знак (4) и знак по международной регистрации №1169014 включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «SPIDER» (в переводе с английского языка на русский язык означает «паук, кровопийца, кровосос») (www.slovari.yandex.ru), что обуславливает их сходство.

Анализ однородности сравниваемых товаров 09, 12 классов МКТУ показал следующее.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1169014 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой оптические приборы различного назначения, игровые устройства для персональных компьютеров, спасательное оборудование, оборудование для тушения огня, различные устройства для обучения управлением транспортным средством.

Перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленного знака представляют собой различные сигнальные устройства и запоры электрические.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ применяются в различных областях, совместно не встречаются, круг потребителей у данных товаров также различен, в силу чего их следует признать неоднородными.

Товары 12 класса МКТУ «avertisseurs sonores pour véhicules» (сигнальные устройства для транспортных средств), указанные в перечне международной регистрации №1169014, являются однородными товарам 09 класса МКТУ «устройства сигнальные (охранная сигнализация), сирены, звонки (устройства тревожной сигнализации)», товарам 12 класса МКТУ «устройства сигнализации противоугонные», приведенным в перечне противопоставленного товарного знака (4), поскольку относятся к одному виду товаров «средства сигнальные».

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между знаком по международной регистрации №1169014 и противопоставленным

товарным знаком (4) в отношении части однородных товаров 12 класса МКТУ «avertisseurs sonores pour véhicules» (сигнальные устройства для транспортных средств).

Резюмируя изложенное, знаку по международной регистрации №1169014 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ и товаров 12 класса МКТУ, за исключением «avertisseurs sonores pour véhicules» (сигнальные устройства для транспортных средств), как не противоречащая требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2015, отменить решение Роспатента от 14.07.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169014 в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ и следующих товаров 12 класса МКТУ «automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures de sport; carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; capotes de véhicules; pare-chocs de véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de traction pour véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants de véhicules; vitres de véhicule; pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; garnitures intérieures pour véhicules; carters pour organes de véhicules terrestres, autres que pour groupes moteurs; roues de véhicule; jantes de roues de véhicules; pneus de roues de véhicules; pneus pour automobiles; bandages pneumatiques; sièges de véhicules; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants pour automobiles; toits pour véhicules terrestres; pare-soleil (parties d'automobiles); cendriers (parties d'automobiles); porte-gobelets (parties d'automobiles); compartiments de tableau de bord (parties d'automobiles); trappes de tableau de bord (parties

d'automobiles); vide-poches (parties d'automobiles); boîtes à gants (parties d'automobiles); housses de coffres à bagages (parties d'automobiles); housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses pour volants de véhicules; roues libres pour véhicules terrestres; appuie-têtes pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles; essuie-glaces; housses de véhicule (ajustées); bicyclettes; tricycles; traîneaux à pied; traîneaux (véhicules); ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; coussins d'air gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; landaus (voitures d'enfant); poussettes».