

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 27.05.2014, поданное компанией PIRELLI TYRE S.P.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №663039, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №663039, произведенной Международным Бюро ВОИС 04.09.1996 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 19.06.2012), испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №663039 представляет собой словесное обозначение «TOURANCE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.01.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №663039, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по

международной регистрации №663039 сходен до степени смешения с товарным знаком «TURANZA» по свидетельству №174716, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В заключении указано, что сходство до степени смешения обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «TOURANCE» и «TURANZA», которое выражается в наличии близких и совпадающих звуков, а также однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых произведена регистрация сравниваемых знаков.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 27.05.2014 указано, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №174716 предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №663039 в отношении более узкого перечня товаров 12 класса МКТУ:

Pneus, pneumatiques pour motocycles et pneus en caoutchouc pour roues de motocycles, roues de motocycles; chambres à air pour motocycles, jantes pour motocycles; accessoires pour les produits précités à savoir valves de pneumatiques pour motocycles, bandes de fonds de jantes pour motocycles, anneaux de caoutchouc spongieux pour motocycles (compris dans cette classe).

(Пневматические шины для мотоциклов и резиновые шины для колес мотоциклов, колеса мотоциклов; внутренние камеры покрышек для мотоциклов, ободья колес для мотоциклов; принадлежности для вышеуказанных товаров, а именно, вентили шин для мотоциклов, клапаны шин для мотоциклов, относящиеся к данному классу кольца из губчатой резины для мотоциклов).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №663039 для ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ **«Pneus, pneumatiques pour motocycles et pneus en caoutchouc pour roues de motocycles, roues de motocycles; chambres à air pour motocycles, jantes pour motocycles; accessoires pour les produits précités à savoir valves de**

pneumatiques pour motocycles, bandes de fonds de jantes pour motocycles, anneaux de caoutchouc spongieux pour motocycles (compris dans cette classe)».

К возражению приложена копия письма – согласия с переводом на русский язык и пояснительная таблица соответствия товаров на французском, английском и русском языках, поскольку перечень товаров 12 класса МКТУ в письме - согласии представлен на английском языке:

Pneumatic tyres for motorcycles and tires of rubber for motorcycle wheels, motorcycle wheels; inner tubes for motorcycles, wheel rims for motorcycles; accessories for the aforementioned goods namely tire valves for motorcycles, tire flaps for motorcycles, rings of foam rubber for motorcycles (included in this class).

В палату по патентным спорам 24.06.2014 поступило письмо от заявителя, к которому приложен оригинал письма-согласия.

Изучив материалы, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.06.2012) территориального расширения международной регистрации №663039 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №663039, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «TOURANCE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 28.01.2014 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком «TOURANCE» словесного товарного знака «TURANZA» по свидетельству №174716 на основании их фонетического сходства и однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №663039 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ:

Pneumatic tyres for motorcycles and tires of rubber for motorcycle wheels, motorcycle wheels; inner tubes for motorcycles, wheel rims for motorcycles; accessories for the aforementioned goods namely tire valves for motorcycles, tire flaps for motorcycles, rings of foam rubber for motorcycles (included in this class), что соответствует французскому варианту –

Pneus, pneumatiques pour motocycles et pneus en caoutchouc pour roues de motocycles, roues de motocycles; chambres à air pour motocycles, jantes pour motocycles; accessoires pour les produits précités à savoir valves de pneumatiques pour motocycles, bandes de fonds de jantes pour motocycles, anneaux de caoutchouc spongieux pour motocycles (compris dans cette classe).

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №174716 более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №663039 в отношении ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 27.05.2014, отменить решение Роспатента от 28.01.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №663039 в отношении товаров 12 класса МКТУ «Pneus, pneumatiques pour motocycles et pneus en caoutchouc pour roues de motocycles, roues de motocycles; chambres à air pour motocycles, jantes pour motocycles; accessoires pour les produits précités à savoir valves de pneumatiques pour motocycles, bandes de fonds de jantes pour motocycles, anneaux de caoutchouc spongieux pour motocycles (compris dans cette classe)».