

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 29.10.2013, поданное компанией Lyric Trademark Holding LLC, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.04.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1102579, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102579 с конвенционным приоритетом 01.06.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 01.12.2011 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1102579 представляет собой словесное обозначение «LYRIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 29.04.2013 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1102579 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком «LYRIC» по международной регистрации №633439, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании RENAULT s.a.s.

société par actions simplifiée, Франция в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении от 29.10.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102579 (транспортные средства, водные транспортные средства, снегоходы, скутеры, велосипеды, мотоциклы, гольфмобили), и товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №633439 (транспортные средства для перемещения по земле; легковые автомобили для перевозки по земле). На основании данного анализа заявитель пришел к выводу об отсутствии однородности этих товаров, так они относятся к разным видовым группам и имеют разное назначение, отличаются по своей стоимости и условиям сбыта. Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что обозначение «LYRIC» одновременно является частью фирменного наименования компании-заявителя.

В возражении также указано, что поиск в сети Интернет, проведенный заявителем, показал, что правообладатель противопоставленной регистрации не использует ее для товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102579, в связи с чем 29.10.2013 им было подано в Суд по Интеллектуальным Правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102579.

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

С учетом даты (01.06.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1102579 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 05.03.2003, 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.

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 №1102579, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «LYRIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «LYRIC» представляет собой лексическую единицу английского языка, которое переводится на русский язык как лирический, лирика (см. Яндекс.Словари).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №633439 также является словесным и содержит слово «LYRIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство сравниваемых знаков определяется фонетическим, семантическим и визуальным тождеством словесных элементов «LYRIC», что заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, показал следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102579 испрашивается в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ:

véhicules de transport individuel, y compris véhicules électriques, véhicules nautiques, motoneiges, scooters, bicyclettes, motocyclettes, charrettes de golf (индивидуальные транспортные средства, включая электромобили, гидроциклы, снегоходы, скутеры, велосипеды, мотоциклы, тележки для гольфа).

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №633439 предоставлена в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ:

véhicules à locomotion par terre; voitures automobiles terrestres. (транспортные средства, перемещающиеся по земле; автомобили, перемещающиеся по земле).

Однородность сравниваемых товаров 12 класса МКТУ определяется их принадлежностью к одной родовой группе товаров «транспортные средства для перемещения по земле», при этом товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации представляет собой родовую группу, по отношению к которой товары 12 класса МКТУ знака по международной регистрации №1102579 являются видовой группой. Однородность этих товаров также определяется одинаковым назначением и кругом потребителей.

В силу изложенного знак «LYRIC» по международной регистрации №1102579 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ вызывает сходные ассоциации с противопоставленным знаком «LYRIC» по международной регистрации №633439, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102579 в отношении товаров 12 класса МКТУ следует признать обоснованным.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя поступило Особое мнение от 23.01.2014, доводы которого сводятся к тому, что коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении ходатайства о переносе заседания коллегии по рассмотрению данного возражения и не предоставила заявителю дополнительное время для переговоров с правообладателем противопоставленного знака о мирном урегулировании спора.

В отношении указанных доводов коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Ходатайство заявителя о переносе даты заседания коллегии было мотивировано тем, что предварительное заседание Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) по делу о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №633439 назначено на 19.02.2014.

Следует указать, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №633439 было подано заявителем в СИП 29.10.2013 одновременно с возражением на решение Роспатента от 29.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102579.

Таким образом, на дату 08.11.2013 принятия возражения к рассмотрению на территории Российской Федерации действовала правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №633439.

Отказывая в удовлетворении ходатайства о переносе даты заседания, коллегия исходила из того обстоятельства, что на 19.02.2014 было назначено

предварительное судебное заседание СИП, при этом судебное разбирательство по существу может продлиться неопределенное время.

Что касается переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака, то протокол о намерениях урегулирования спора с представителем компании РЕНО (RENAULT s.a.s. société par actions simplifiée, Франция) - патентным поверенным РФ Залесовым А.В. был подписан 17.01.2014, т.е. накануне заседания коллегии палаты по патентным спорам, при этом представленная переписка между компаниями о мирном урегулировании конфликтной ситуации по товарному знаку «LYRIC» не отражает позицию правообладателя противопоставленного знака.

В сложившейся ситуации, а также с учетом тождества знаков, исключающего возможность принятия письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102579 на имя заявителя в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, коллегия сочла нецелесообразным затягивать сроки рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2013.