

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 07.10.2015, поданное «Tipper Tie technopack GmbH», Германия (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 №1182512, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 31.08.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1182512 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06-09, 11, 20, 22, 37 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1182512 представляет собой словесное обозначение «TIPPER TIE», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 03.08.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182512 в отношении части заявленных товаров 07 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1182512 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком

«TIPPER TIE» по свидетельству №316197, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении части однородных товаров 07 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №316197 предоставил на имя заявителя письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182512 в отношении товаров 07 класса МКТУ;

- заявитель по международной регистрации №1182512 и правообладатель товарного знака по свидетельству №316197 являются аффилированными лицами, что надлежащим образом отражено в письме-согласии.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182512, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

К возражению была приложена копия письма-согласия (1), а на заседании коллегии заявителем был представлен его оригинал (2).

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

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (31.08.2012) 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 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), 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 учитывается 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 №1182512 представляет собой словесное обозначение «TIPPER TIE», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1182512 противопоставлен сходный до степени

смешения словесный товарный знак «TIPPER TIE» по свидетельству №316197, правообладателем которого в настоящий момент является компания «Типпер Тай, Инк.», США, ранее зарегистрированный в отношении части однородных товаров 07 класса МКТУ.

Вместе с тем, указанный выше правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №316197, являющийся аффилированной компанией с заявителем, дает свое согласие (1, 2) на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182512 в отношении той части товаров 07 класса МКТУ, которой было отказано экспертизой. В письме указано на его безотзывность.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1182512 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2015, отменить решение Роспатента от 03.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1182512 в отношении всех товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 11, 20, 22, 37 классов МКТУ.