

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 09.02.2016, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Попова А.П., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №548767, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013737151 с приоритетом от 29.10.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.07.2015 за №548767 на имя ООО «ЭДЕМ», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 03, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №548767 представляет собой словесное обозначение «Skyfall», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.02.2016, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №548767 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения с фонетически тождественным товарным знаком «SKYFALL» по свидетельству №545687, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении приведен сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, подтверждающий вывод об их сходстве до степени смешения.

Кроме того, в возражении приведена информация о деятельности заявителя, касающаяся производства одежды, маркированной принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству №545687.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 548767 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка сведений о деятельности заявителя и его товарах, маркированных обозначением «SKYFALL».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, поступивший 15.04.2016, в котором, выражая согласие с доводами возражения, просит прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты приоритета (29.10.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 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 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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Skyfall», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 545687 также является словесным обозначением «SKYFALL», который выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал наличие между ними фонетического тождества и визуального сходства, что обусловлено использованием одних и тех же букв латинского алфавита стандартного шрифта (строчных и заглавных).

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах не позволяет использовать семантический критерий сходства, что дополнительно усиливает значение других признаков сходства.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, обусловлена принадлежностью их к одному роду и виду товаров.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Следует указать, что правообладатель оспариваемого товарного знака согласен с выводом о сходстве знаков и однородности товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №475594 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ, следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 548767 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.