

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 поступившее 15.05.2017 возражение, поданное АД-П ИНЖИНИРИНГ ИНК., Тайвань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014735224, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «microSHIFT» по заявке № 2014735224, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.08.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014735224 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивированно тем, что заявленное обозначение «microSHIFT» сходно до степени смешения с товарным знаком «SHIFT» по свидетельству № 497851, имеющим более ранний приоритет (от 15.02.2012), зарегистрированным на имя

Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), Япония, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Кроме того, экспертизой установлено, что словесный элемент «micro» («Micro» – микро-, начальная часть сложных слов, указывающая на малость размеров чего-либо, см. Интернет, <http://yandex.translate.ru>) является неохраемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.08.2016. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 497851 подтверждает свое согласие с регистрацией заявленного обозначения по заявке № 2014735224 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ на имя заявителя;

- заявитель просит принять во внимание, что между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком имеется ряд существенных отличий: звуковые («маикроушифт» и «шифт» – имеется существенная разница в количестве звуков и слогов, составе гласных и согласных), визуальные (разные состав букв, длина, шрифты, изобразительный элемент в противопоставленном знаке), смысловые (заявленное обозначение является изобретенным словом, противопоставленный знак переводится как «перемещать, передвигать, изменение; перемещение, сдвиг»);

- заявлен довольно узкий перечень товаров, которые относятся к велосипедам, их частям и элементам, поэтому потребитель не смешивает товарный знак заявителя и противопоставленный товарный знак в хозяйственном обороте;

- письмо-согласие содержит товары, отсутствующие в заявленном перечне, но это не является препятствием для принятия его во внимание в части товаров, являющихся тождественными заявленному перечню товаров;

- заявитель согласен с включением элемента «micro» в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014735224 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письменного согласия компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), Япония, с переводом на русский язык [1].

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

С учетом даты подачи (17.10.2014) заявки № 2014735224 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 установлено, что 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение «microSHIFT» по заявке № 2014735224 является словесным и выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита так, что часть «micro» выполнена строчными буквами, а часть «SHIFT» – заглавными.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014735224 в отношении товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака со словесным элементом «SHIFT» по свидетельству № 497851 (приоритет от 15.02.2012), зарегистрированного в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 497851 [1], согласно которому он не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014735224 в отношении товаров 12 класса МКТУ, а именно: «велосипеды; переключатели скоростей для

велосипедов; шестерни велосипедов; рычаги переключения скоростей для велосипедов; велосипедные звезды; велосипедные кассеты; оси для велосипедов; колеса свободного хода, муфты механизма свободного движения для велосипедов; тормозные рычаги/рукоятки для велосипедов; цепные шестерни, цепные колеса для велосипедов; рукоятки рычага переключения скоростей для велосипедов; велосипедные камеры; втулки с внутренним планетарным механизмом переключения передач для велосипедов; комплекты тормозов для велосипедов; кривошипные системы, включающие в себя левый и правый шатуны, ведущие звездочки и детали для крепления ведущих звездочек и шатунов для велосипедов; седла велосипедов; подседельные сумки для велосипедов; флягодержатели для велосипедов; рули для велосипедов; шины для велосипедов; *рычаги переключения передач, механизмы переключения передач, шифтеры для велосипедов*».

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, имеются основания для отмены решения Роспатента от 08.08.2016 и регистрации товарного знака по заявке № 2014735224 с исключением из правовой охраны элемента «micro» в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, за исключением товаров *«рычаги переключения передач, механизмы переключения передач, шифтеры для велосипедов»*, отсутствующих в первоначально заявленном перечне товаров при подаче заявки № 2014735224, с чем заявитель выразил согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2017, отменить решение Роспатента от 08.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014735224.