

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 21.07.2017, поданное компанией Триангл Лимитед, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.09.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014740630, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014740630 с конвенционным приоритетом 27.06.2014 подано 03.12.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TRIANGL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 20.09.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака «TRIANGL» по заявке №2014740630 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения со знаком «Triangle» по международной регистрации №1092836, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.07.2017, заявитель представил информацию о том, что между заявителем и владельцем противопоставленного знака была достигнута договоренность о предоставлении письма-согласия на регистрацию товарного знака «TRIANGL» по заявке №2014740630 в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, а именно: товаров 25 класса МКТУ «плавки; бикини; костюмы купальные; трусы купальные; шапочки купальные; шапочки для душа; шапочки для плавания» и услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная, продажа оптовая, услуги заказа товаров по почте, а также услуги розничной продажи он-лайн в отношении плавок; бикини; костюмов купальных; трусов купальных; шапочек купальных; шапочек для душа; шапочек для плавания».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.09.2016 и зарегистрировать товарный знак «TRIANGL» по заявке №2014740630 в отношении вышеуказанного перечня товаров и услуг.

К возражению приложена копия письма-согласия.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.09.2017, был представлен оригинал вышеупомянутого письма – согласия.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (27.06.2014) заявки №2014740630, правовая база для оценки охраноспособности товарного знака 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, 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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «TRIANGL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «Triangle» также является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного

обозначения и противопоставленного знака, которое было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «TRIANGL» и «Triangle», а также однородности товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации и для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения «TRIANGL» по заявке №2014740630 в отношении товаров 25 класса МКТУ «плавки; бикини; костюмы купальные; трусы купальные; шапочки купальные; шапочки для душа; шапочки для плавания» и услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная, продажа оптовая, услуги заказа товаров по почте, а также услуги розничной продажи онлайн в отношении плавок; бикини; костюмов купальных; трусов купальных; шапочек купальных; шапочек для душа; шапочек для плавания».

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют семантические различия, обусловленные отсутствием семантического значения в фантазийном слове «TRIANGL», в отличие от слова «Triangle», который в переводе на русский язык обозначает «треугольник», а также графические и фонетические различия, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2014740630 в отношении указанного выше перечня товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2017, отменить решение Роспатента от 20.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014740630.