

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.04.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Темп», Московская обл. (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486286, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011740394 с приоритетом от 08.12.2011 зарегистрирован за №486286 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.05.2013 в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сот-Комби», г. Каменск-Шахтинский (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «РУССКИЙ ТИТАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 21.04.2015, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №486286 в отношении всех товаров 01, 16 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «РУССКИЙ ТИТАН» является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «TITAN WILD» по свидетельству №430420 и комбинированным знаком со словесным элементом «TITAN WILD» по

свидетельству №399063, правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 01, 16 классов МКТУ;

- по мнению лица, подавшего возражение, в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №486286 как и в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №430420, №399063 доминирующим элементом является словесный «ТИТАН/ TITAN»;

- словесные элементы сравниваемых обозначений являются фонетически, семантически тождественными и графически сходными, поскольку имеют одинаковое звучание, одно смысловое значение, а также выполнены стандартным шрифтом;

- продукция (клеящие вещества) лица, подавшего возражение, хорошо известна российскому потребителю;

- товары 01, 16 классов МКТУ, в отношении которых охраняются сравниваемые знаки, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (вещества клеящие, клеи для промышленных бытовых целей).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486286 недействительным полностью.

К возражению лицом, подавшим возражение, были приложены документы в подтверждение его доводов.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «РУССКИЙ ТИТАН» является словосочетанием, в котором слова связаны фонетически и семантически;

- сравниваемые товарные знаки фонетически, семантически, графически не сходны за счет наличия в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «РУССКИЙ», а в противопоставленных товарных знаках – «WILD»;

- сравниваемые товарные знаки графически не являются сходными, поскольку словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов (русский/английский);

- продукция правообладателя оспариваемого товарного знака широко известна российскому потребителю с 2009 года, в связи с чем отсутствует опасность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №486286.

К отзыву правообладателем были приложены документы в подтверждение его доводов.

От лица, подавшего возражение, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило ходатайство от 23.09.2015 с просьбой об отзыве возражения от 21.04.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486286.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.12.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству №486286 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 23.09.2015 об отзыве возражения от 21.04.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку «РУССКИЙ ТИТАН» по свидетельству №486286.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 21.04.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486286.