

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее 29.01.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012746491, поданное компанией ПАПАГО ИНК. Тайвань, (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012746491 на имя заявителя было подано словесное обозначение «GoSafe», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «GOSAFE» по международной регистрации №1175166, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иного лица [1];

- со знаком «Go safe. Go safer. G DATA» по международной регистрации №964841, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена на

территории Российской Федерации в отношении однородных товаров, в том числе 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №964841;

- владельцы противопоставленных знаков дали согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1175166, имеют различное назначение, в частности, товары, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, имеют медицинское назначение, а товары, в отношении которых испрашивается регистрация, предназначены для управления транспортными средствами.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012746491 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригиналы писем – согласий, распечатки из сети Интернет об истории компании заявителя.

На заседании коллегии были выдвинуты дополнительные основания для отказа, не учтенные при принятии решения Роспатентом, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Указанные основания были выдвинуты коллегией, поскольку заявленное обозначение и противопоставленная регистрация №1175166 имеют высокую степень сходства.

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

С учетом даты (29.12.2012) поступления заявки №2009708201/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. 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 «GoSafe» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «GOSAFE» по международной регистрации №1175166 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный знак «Go safe. Go safer. G DATA» по международной регистрации является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [2].

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены слитно, однако, слова, входящие в обозначения, имеют семантическое значение «Go» (идти), «SAFE» (безопасность, надежность), ввиду чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически тождественными.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации [2] являются сходными, ввиду фонетического и семантического сходства, обусловленного совпадением начальных частей (GoSafe).

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита, а также сходством исполнения шрифтовых единиц.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1,2], поскольку они относятся к товарам «программного обеспечения и навигационных систем» и соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№964841, 1175166 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 29.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012746491 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем были предоставлены согласия от правообладателей противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1175166, 964841 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012746491, как не противоречащему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение, то коллегия отмечает следующее.

При принятии письма - согласия коллегией было учтено то, что сравниваемые товарные знаки не являются тождественными на основании пункта 14.4.2 Правил, согласно которому обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Также коллегия приняла во внимание, что компания-заявитель ПАПАГО ИНК. занимает первое место в своей стране в отрасли производства навигаторов и видеорегистраторов, и является ведущим брендом в Юго-Восточной Азии, Гонконге и Китае. Заявленное обозначение используется заявителем для маркировки серии автомобильных видеорегистраторов с ультрасовременным компактным дизайном, отличной стеклянной оптикой и передовым процессором Ambrella A5, который избавит водителя от забот, записывая дорожные путешествия и обеспечивая безопасность движения. Также следует отметить, что заявитель скорректировал первоначальный перечень товаров 09 класса МКТУ указав, что все товары все 09 класса МКТУ в отношении управления транспортными средствами, ограничив тем самым область деятельности. Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175166 предназначены для обеспечения безопасности пожилых людей, относятся к медико-социальной сфере применения, то есть фактически сравниваемые товары 09 класса МКТУ имеют разный круг потребителей и назначение, в виду чего отсутствует возможность введения потребителей в заблуждение.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2012746491 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2015, отменить решение Роспатента от 29.09.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012746491.