

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.03.2016 (далее – Роспатент), поданное INOUE RUBBER CO., LTD., Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №909247, при этом установила следующее.

Международная регистрация №909247 знака «IRC» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 27.11.2006 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ. Действие знака по международной регистрации №780424 распространено на территорию Российской Федерации с 17.03.2014.

Знак по международной регистрации №909247 представляет собой словесное обозначение «IRC», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.11.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №909247 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №909247 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №909247 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации



№1017445, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, на имя EUROSPORT EVENTS LIMITED (GB).

В поступившем 14.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому признаку, ввиду того, что имеют разное количество символов и различное графическое исполнение. Кроме того, в противопоставленном знаке есть указание на то, что элемент «IRC» является аббревиатурой «Intercontinental Rally Challenge»

- заявителем получено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1017445, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №909247 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №909247 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1017445 EUROSPORT EVENTS LIMITED [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты 17.03.2014 территориального расширения международной регистрации №909247 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №909247  представляет собой словесный элемент «IRC», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1017445



«  » [2], представляет собой словесный элемент «IRC», выполненный оригинальным шрифтом. Ниже расположен словесный элемент «Intercontinental Rally Challenge», выполненный стандартным шрифтом в две строки.

Словесный элемент «IRC» в противопоставленном знаке [2] является доминирующим, поскольку выполнен более крупным шрифтом, находится на отдельной строке, и тем самым акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №909247 и противопоставленного знака [2] показал, что они являются сходными, так как

рассматриваемое обозначение «IRC» полностью входит в состав противопоставленного знака.

Вместе с тем, заявитель представил оригинал письма-согласия [1], в котором правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1017445 выражает согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №909247 в отношении товаров 12 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Представленное согласие снимает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №909247, предусмотренное требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2016, отменить решение Роспатента от 30.11.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №909247 в отношении товаров 12 класса МКТУ.