

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 29.06.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173906, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.03.2013, установленным для товаров 12 и 20 классов МКТУ, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.04.2013 за №1173906 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 12, 20, 24, 25, 28 классов МКТУ на имя TUC TUC, S.L., Polígono Industrial La Variante, c/ Monte de la Pila, 5, E-26140 LARDERO (La Rioja), Spain (далее – заявитель).

Роспатентом 09.04.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173906 в отношении товаров 20, 24, 25, 28 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1173906 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса,



поскольку является сходным до степени смешения со знаками по



международной регистрации №867867 и по международной регистрации №964274, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 20, 24, 25, 28 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 29.06.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что знак по международной регистрации №964274 принадлежит заявителю (в подтверждение приложена информация из МБ ВОИС), а правовая охрана знака по международной регистрации №867867 прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1173906 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации №1173906.

К возражению приложены распечатки сведений по международным регистрациям №964274 и №867867 из базы данных МБ ВОИС [1].

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

С учетом даты 06.03.2013 конвенционного приоритета знака (для товаров 12 и 20 классов МКТУ) и даты 30.04.2014 международной регистрации №1173906 (для товаров 24, 25, 28 классов МКТУ) 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 подпунктом 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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих

звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Для установления 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 №1173906 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «TUC TUC», выполненные жирным шрифтом белого цвета буквами латинского алфавита. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом на фоне изобразительного элемента в виде прямоугольника со скругленными углами голубого цвета.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173906 в отношении товаров 20, 24, 25, 28 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №867867 и №964274, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров.



Противопоставленные знаки

(международная регистрация

№867867) и  (международная регистрация №964274) являются

сходными со знаком  по международной регистрации №1173906, поскольку включают фонетически тождественные словесные элементы «TUC TUC», которые одинаково размещены в знаках на двух строках и выполнены близкими видами шрифтов буквами латинского алфавита белого цвета. Кроме того, знаки международным регистрациям №1173906 и №964274 производят

сходное зрительное впечатление, поскольку словесные элементы «TUC TUC» размещены в них на фоне прямоугольных фигур со скругленными углами.

В отношении товаров, указанных в перечне сравниваемых международных регистраций, коллегия установила, что они относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и реализуются в одних и тех же отделах магазинов, в связи с чем являются однородными.

Вывод о сходстве знаков и однородности товаров, представленных в перечне сравниваемых международных регистраций, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, в соответствии с информацией, размещенной в базе данных МБ ВОИС (см. <http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do>), в знак по международной регистрации №964274 внесены изменения, касающиеся наименования и адреса правообладателя, в соответствии с которыми правообладателем знака в настоящее время является TUC TUC, S.L., Polígono Industrial La Variante, C/Monte de la Pila, 5 E-26140 Lardero (La Rioja).

Таким образом, правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №964274 и знака по международной регистрации №1173906 является одно и то же лицо.

Относительно противопоставленного знака по международной регистрации №867867 в базе данных МБ ВОИС размещена информация о том, что срок ее действия истек 26.11.2014 и не был продлен в установленный срок (в базе данных МБ ВОИС содержится следующая запись: Enregistrement international qui n'a pas fait l'objet d'un renouvellement (Rule 31(4)(a) (Международная регистрация не была продлена (Правило 31(4) (a))).

В этой связи основания для противопоставления знаков по международным регистрациям №867867 и №964274 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2015, отменить решение Роспатента от 09.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1173906 в отношении всех товаров, приведенных в перечне.