

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 19.05.2014, поданное компанией PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "ROSAVA", Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1108235, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1108235 с конвенционным приоритетом от 01.07.2011 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1108235 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «SNOWGARD», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SNOWGARD» по международной регистрации № 1108235, мотивированное экспертизой в предварительном отказе несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В предварительном отказе было указано, что данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с товарным знаком «SNOWGUARD» по свидетельству № 317547, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.08.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 317547 (ООО «УК Юником», г. Владивосток) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SNOWGARD» по международной регистрации № 1108235 на имя заявителя в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в данной регистрации, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 16.04.2014;
- 2) вышеуказанное письмо-согласие было предоставлено во исполнение мирового соглашения, утвержденного определением Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2014 по делу № СИП-385/2013, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака;
- 3) сравниваемые знаки не являются тождественными, а однородность товаров, приведенных в перечнях товаров соответствующих регистраций знаков, является достаточно отдаленной, так как продукция заявителя (шины, покрышки и внутренние трубки для шин) предназначена для транспортных средств, но она не является механизмом (машиной), изготавливается из иного сырья (резины) и не является заменимой с товарами противопоставленной регистрации товарного знака (транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху);
- 4) рассматриваемый знак используется заявителем на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SNOWGARD» по международной регистрации № 1108235.

К возражению были приложены следующие документы:

- оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 16.04.2014 правообладателя противопоставленного товарного знака [1];
- копия мирового соглашения от 16.04.2014 между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2];
- копия определения Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2014 по делу № СИП-385/2013 [3];
- копии каталога продукции заявителя, его договора поставки товаров с приложениями и счетами-фактурами [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (01.07.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Рассматриваемый знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «SNOWGARD», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 317547 с приоритетом от 28.06.2005 представляет собой словесное обозначение «SNOWGUARD», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации № 1108235 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 317547 показал, что они являются сходными, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, в силу фонетического сходства слов «SNOWGARD» и «SNOWGUARD», имеющих одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков и совпадающие звукосочетания, что заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 12 класса МКТУ «casings for pneumatic tyres; inner tubes for pneumatic tyres; pneumatic tyres for vehicles; tyres for vehicle wheels» («покрышки для пневматических шин; внутренние трубки для пневматических шин; пневматические шины для транспортных средств; шины для колес транспортных средств»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1108235, и товары 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 317547, являются однородными, поскольку шины – неотъемлемые принадлежности для транспортных средств, без которых невозможно функционирование этих транспортных средств.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ рассматриваемого знака по

международной регистрации № 1108235 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 317547, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 317547 (ООО «УК Юником», г. Владивосток) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SNOWGARD» по международной регистрации № 1108235 на имя заявителя в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в данной регистрации, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 16.04.2014 [1].

Указанное письмо-согласие было предоставлено во исполнение мирового соглашения между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2]. Данное мировое соглашение было утверждено определением Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2014 по делу № СИП-385/2013 [3].

Представлены документы [4], свидетельствующие о фактах поставки товаров заявителя, маркированных рассматриваемым знаком, на территорию Российской Федерации.

На основании письма-согласия [1] и документов [2], [3], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку «SNOWGARD» по международной регистрации № 1108235.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания данного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.05.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1108235.