

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 29.12.2015 возражение, поданное Киа Моторс Корпорейшн (Республика Корея) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734816, при этом установила следующее.

Словесно-цифровое обозначение «GT4 STINGER» по заявке №2013734816, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «STINGER» по свидетельству №522274 с приоритетом от 30.04.2013 в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «STINGER» по свидетельству №347892 с приоритетом от 07.03.2007 в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в результате переговоров с правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №522274, №347892 достигнута договоренность о согласии правообладателя указанных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2013734816 в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили; части для автомобилей, а именно двигатели для наземных транспортных средств, ручки дверные для автомобилей, подушки безопасности (средства безопасности для автомобилей), стеклоочистители для ветровых стекол, капоты двигателей автомобилей, насосы воздушные (принадлежности автомобилей), указатели поворотов для автомобилей, приспособления противоослепляющие для автомобилей, зеркала заднего вида для автомобилей, бамперы автомобилей, стекла ветровые, сиденья безопасные детские для автомобилей, колеса рулевые для автомобилей, подножки для автомобилей, колеса для автомобилей, чехлы для сидений автомобилей, ремни безопасности для транспортных средств; автомобили концептуальные»;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №522274, №347892 предоставил письмо - согласие о том, что не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.05.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013734816 в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили; части для автомобилей, а именно двигатели для наземных транспортных средств, ручки дверные для автомобилей, подушки безопасности (средства безопасности для автомобилей), стеклоочистители для ветровых стекол, капоты двигателей автомобилей, насосы воздушные (принадлежности автомобилей), указатели поворотов для автомобилей, приспособления противоослепляющие для

автомобилей, зеркала заднего вида для автомобилей, бамперы автомобилей, стекла ветровые, сиденья безопасные детские для автомобилей, колеса рулевые для автомобилей, подножки для автомобилей, колеса для автомобилей, чехлы для сидений автомобилей, ремни безопасности для транспортных средств; автомобили концептуальные».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты 10.10.2013) поступления заявки №2013734816 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2016, заявитель ограничил первоначально заявленный перечень товаров 12 класса МКТУ «автомобили; части для автомобилей; автомобили концептуальные» следующими товарами 12 класса МКТУ: «автомобили; части для автомобилей, а именно двигатели для наземных транспортных средств, ручки дверные для автомобилей, подушки безопасности (средства безопасности для автомобилей), стеклоочистители для ветровых стекол, капоты двигателей автомобилей, насосы воздушные (принадлежности автомобилей), указатели поворотов для автомобилей, приспособления противоослепляющие для автомобилей, зеркала заднего вида для автомобилей, бамперы автомобилей, стекла ветровые, сиденья безопасные детские для автомобилей, колеса рулевые для автомобилей, подножки для автомобилей, колеса для автомобилей, чехлы для сидений автомобилей, ремни безопасности для транспортных средств; автомобили концептуальные».

Заявленное обозначение является словесно-цифровым «GT4 STINGER», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении вышеуказанных товаров 12 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1], [2].

Противопоставленный знак [1]  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного графического элемента и словесного элемента «STINGER», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «STINGER» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1, 2] принадлежат одному правообладателю - ООО «ТК ГРАТ-ВЕСТ», Москва.

Проанализировав материалы дела, коллегия отмечает следующее.

Заявитель выразил просьбу ограничить заявленный перечень товаров 12 класса МКТУ «автомобили; части для автомобилей; автомобили концептуальные» следующими товарами 12 класса МКТУ: «автомобили; части для автомобилей, а именно двигатели для наземных транспортных средств, ручки дверные для автомобилей, подушки безопасности (средства безопасности для автомобилей), стеклоочистители для ветровых стекол, капоты двигателей автомобилей, насосы воздушные (принадлежности автомобилей), указатели поворотов для автомобилей, приспособления противоослепляющие для автомобилей, зеркала заднего вида для автомобилей, бамперы автомобилей, стекла ветровые, сиденья безопасные детские для автомобилей, колеса рулевые для автомобилей, подножки для автомобилей, колеса для автомобилей, чехлы для сидений автомобилей, ремни безопасности для транспортных средств; автомобили концептуальные».

Однако, указанная, в скорректированном перечне товаров 12 класса МКТУ, позиция «сиденья безопасные детские для автомобилей» не была заявлена первоначально и не относится к частям для автомобилей. В связи с чем, данная позиция расширяет первоначально заявленный перечень товаров 12 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия рассматривала возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: «автомобили; части для автомобилей, а именно двигатели для наземных транспортных средств, ручки дверные для автомобилей, подушки безопасности (средства безопасности для автомобилей), стеклоочистители для ветровых стекол, капоты двигателей автомобилей, насосы воздушные (принадлежности автомобилей), указатели поворотов для автомобилей, приспособления противоослепляющие для автомобилей, зеркала заднего вида для автомобилей, бамперы автомобилей, стекла ветровые, колеса рулевые для автомобилей, подножки для автомобилей, колеса для автомобилей, чехлы для сидений автомобилей, ремни безопасности для транспортных средств; автомобили концептуальные».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые

являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных выше.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 25.05.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734816 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2015, отменить решение Роспатента от 25.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013734816.