

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 06.07.2015, поданное по поручению компании УОРЛД УАЙД ЛАЙСЕНЗЕС ЛИМИТЕД, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700090, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **ION** по заявке №2013700090 с приоритетом от 09.01.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «ION» (свидетельство №517114 с приоритетом от 17.08.2012), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ЗАО «Инициатива», 362013, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 49.

В поступившем возражении от 06.07.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №517114 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на имя компании УОРЛД УАЙД ЛАЙСЕНЗЕС ЛИМИТЕД, Гонконг. Таким образом, поскольку заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленного товарного знака в настоящее время является одно и то же лицо, препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700090 отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013700090 в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.01.2013) поступления заявки №2013700090 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 14.4.2.2 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.

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.

Заявленное обозначение **ION** по заявке №2013700090 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «цифровые камеры; аксессуары и принадлежности для них, а именно, электронные кабели, кабели USB, аудио/видео кабели, USB адаптеры, треноги, защитные шнуры, устройства для установки камер, устройства для установки камер на велосипеды, устройства для монтирования камер на шлемы, держатели для камер на присосках, адаптеры для камер, бустеры для аккумуляторных батарей для камер, устройства для зарядки камер для автомобилей, устройства для дистанционного управления камерами, сумки для камер и футляры для камер, программное обеспечение для редактирования фотографий и доступа к данным на цифровых камерах».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №20123700090 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №517114.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №517114 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ION», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические, кинематографические».

В возражении не оспаривается однородность товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, соотносящихся друг с другом как род и вид.

Заявителем также не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на фонетическом и семантическом (в переводе с английского языка слово «ION» означает «ион» (атом или молекула, содержащие в себе электрический заряд), см. <http://slovari.yandex.ru>) тождестве индивидуализирующих словесных элементов «ION» в сравниваемых обозначениях.

Таким образом, можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительного права на противопоставленный товарный знак в отношении всех товаров 09 класса МКТУ по договору №РД0167343, зарегистрированному Роспатентом 17.02.2015.

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

удовлетворить возражение от 06.07.2015, отменить решение Роспатента от 06.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700090.