

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, рассмотрела возражение, поступившее 23.08.2017, поданное компанией «Самсунг Электроника да Амазония Лтда.», Бразилия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015727063, поданной 27.08.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено «словесное обозначение

Tess

, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Tess» может быть переведено с английского языка на русский язык именем собственным «Тесс».

Решение Роспатента от 23.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727063 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения со словесными знаками:

TEC

- по свидетельству № 106271, приоритет от 12.03.1987 (срок действия регистрации товарного знака продлен до 12.03.2027) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Тошиба Тек Кабусики Кайся (Тошиба Тек Корпорейшн), Япония, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «TESS» по международной регистрации № 917239, конвенционный приоритет от 12.05.2006 [3], правовая охрана которому была предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя: «ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)», Франция, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.08.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.05.2017.

Доводы возражения, поступившего 23.08.2017, сводятся к следующему:

- заявителем получено согласие правообладателей противопоставленных знаков [2,3] в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ: «программы игровые для компьютеров»;
- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3];
- положения законодательства, касающиеся согласия на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака, могут быть применены в отношении заявленного обозначения, имеющего хотя бы незначительное отличие от противопоставленного товарного знака (например, выполнение обозначения в другом цвете, другим шрифтом);
- к критериям оценки визуального сходства словесных знаков, относится, среди, прочих, графическое написание обозначений с учетом характера букв (например, заглавные или строчные). В этой связи, заявленное обозначение [1], выполненное строчными буквами с заглавной буквы «Т», с одной стороны, и противопоставленные знаки [2] и [3], выполненные полностью заглавными буквами, различаются по признакам характера букв и использованного алфавита, что свидетельствует о

возможности предоставления охраны обозначению [1] с учетом согласия правообладателей противопоставленных знаков [2,3];

- предоставление охраны заявленному обозначению [1] не будет вводить потребителей в заблуждение. Так, согласие правообладателя на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака может быть принято во внимание при предоставлении правовой охраны в ситуации, когда вопрос об однородности товаров носит дискуссионный характер и правообладатель считает, что возможность смешения при использовании товарных знаков для соответствующих товаров исключается;

- перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2] представляет собой различные электронные приборы и устройства и не содержит компьютерных программ, а товары, указанные в перечне противопоставленного знака [3], включают узкоспециализированные приборы и инструменты, применимые в офтальмологии, а также сопутствующие товары, в том числе, компьютерное программное обеспечение для контроля качества очковых линз и офтальмологических линз, а также компьютерное программное обеспечение для управления и контроля над вышеуказанными приборами и инструментами [приборы и инструменты прослеживания контуров и / или измерительные приборы и инструменты для ободов оправ и / или очковых линз и / или офтальмологических линз и / или линз].

- товары, предлагаемые разработчиками компьютерных игр, маркированные заявленным обозначением [1] в виде имени персонажа «Tess», с одной стороны, и различные электронные устройства, маркируемые противопоставленным товарным знаком [2], либо узкоспециализированные офтальмологические приборы и сопутствующее программное обеспечение, маркированные противопоставленным знаком [3] - с другой, могут сосуществовать в гражданском обороте, не создавая угрозу введения потребителей в заблуждение.

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.08.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы игровые для компьютеров».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- согласие от правообладателя «Тошиба Тек Кабусики Кайся» противопоставленного товарного знака [2] – [4];
- согласие от правообладателя «Essilor International» противопоставленного знака [3] – [5].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 23.08.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (27.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2015727063 включает в себя вышеуказанный 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.

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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 14.4.3 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Tess

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы игровые для компьютеров».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений заявленному обозначению [1] указаны знаки: **TEC** [2] по свидетельству № 106271, приоритет от 12.03.1987; «TESS» [3] по международной регистрации № 917239, конвенционный приоритет от 12.05.2006, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц. Правовая охрана противопоставленных знаков [2,3] действует, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] правомерен. Фонетически и семантически сравниваемые обозначения [1] и [3] тождественны. Фонетически сравниваемые обозначения [1] и [2] близки, благодаря совпадению начальных звуков и букв «Те-». Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] не

представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у противопоставления. Противопоставленные знаки [2] и [3] выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, при этом шрифтовое исполнение противопоставленных словесных знаков различается со шрифтом, которым исполнено заявленное обозначение [1].

Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Со сходством сравниваемых обозначений [1] и [2,3] заявитель выразил согласие.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2], относятся к одному видовому понятию «оборудование для записи и воспроизведения информации, в том числе продукты программные», имеют общее назначение (для записи, хранения и воспроизведения информации и т.д.), условия сбыта (оптом и в розницу), что обуславливает их однородность.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «программы игровые для компьютеров» и часть товаров 09 класса противопоставленного знака [3] (например, «программное обеспечение для контроля качества очковых линз и офтальмологических линз») несмотря на то, что относятся к одному видовому понятию «продукты программные», используются в различных областях, имеют разное назначение (программы, предназначенные для игр и развлечений - [1] и программы в области измерения и контроля качества в офтальмологии - [3]), широкий круг потребителей (специалисты), источники сбыта, что снижает риск смешения сравниваемых товаров в гражданском обороте.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 23.08.2017. К указанным обстоятельствам относятся предоставление правообладателями противопоставленных знаков [2,3] безотзывных и бессрочных согласий [4,5] на регистрацию и использование заявителем на всей территории Российской Федерации заявленного

обозначения [1]. В соглашениях [4,5] также оговорено, что «предоставление правовой охраны товарному знаку «Tess» по заявке № 2015727063 на имя заявителя не приведет к введению потребителей в заблуждение относительно производителя заявленных товаров».

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, товары сравниваемых перечней [1] и [3] предназначены для различных видов деятельности, коллегия принимает во внимание представленные соглашения [4,5].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2017, отменить решение Роспатента от 23.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015727063.