

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 09.01.2014, поданное компанией CYBER GROUP STUDIOS, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.10.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106279, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1106279 с конвенционным приоритетом от 05.12.2011 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 06.12.2011 на имя CYBER GROUP STUDIOS в отношении товаров 09, 16, 24, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1106279 является комбинированным обозначением, представляющим собой словесный элемент «ТАТОНКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «О» в заявленном обозначении исполнена в виде стилизованного изображения каменной плиты с нанесенным на нее изображением следа от лапы животного. Под словесным элементом расположена горизонтальная линия, выполненная из орнаментов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 07.10.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106279 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 28 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Основанием для

принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1106279 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1106279 сходен до степени смешения с:

- товарным знаком «TATONKA» (свидетельство №295939 с приоритетом от 02.11.2004), зарегистрированным в том числе, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Консультации А.Ф.», 115193, Москва, ул. Сайкина, 1/2, стр. 1, 1 этаж, пом. 3;

- знаками по международным регистрациям №636067 с конвенционным приоритетом от 13.06.1994, №618757 с конвенционным приоритетом от 05.12.2011, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ на имя TATONKA GMBH QUALITÄTSAUSRÜSTUNG FÜR FREIZEITAKTIVE, 3, Robert-Bosch-Strasse, 86453 Dasing (DE).

В палату по патентным спорам поступило возражение от 09.01.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1106279 фонетически, семантически и графически не сходен с противопоставленными знаками за счет различного количества букв в словах, смыслового значения, поскольку буква «О» в знаке по международной регистрации №1106279 не прочитывается, шрифтового исполнения словесных элементов, разного цветового исполнения;

- правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №636067, №618757 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1106279 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель сократил перечень товаров, приведенный в перечне товаров 09 класса МКТУ, и испрашивает предоставление правовой охраны на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1106279 в отношении всех товаров 16, 24, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ, товаров 09 класса МКТУ за исключением: «appareils et instruments photographiques (оборудование и инструменты фотографические)» и услуг 38, 41 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 07.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106279 в отношении всех товаров 16, 24, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ, товаров 09 класса МКТУ за исключением: «appareils et instruments photographiques (оборудование и инструменты фотографические)» и услуг 38, 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №636067, №618757, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1106279 на территории Российской Федерации в отношении товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ [1].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.12.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1106279 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 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 №1106279 является комбинированным обозначением, представляющим собой словесный элемент «ТАТОНКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «О» в заявленном обозначении исполнена в виде стилизованного изображения каменной плиты с нанесенным на нее изображением следа от лапы животного. Под словесным элементом расположена горизонтальная линия, выполненная из орнаментов.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106279 испрашивается в отношении всех товаров 16, 24, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ, товаров 09 класса МКТУ за исключением: «appareils et instruments photographiques (оборудование и инструменты фотографические)» и услуг 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №630067 представляет собой словесное обозначение «Tatonka», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [2].

Противопоставленный знак по международной регистрации №618757 представляет собой комбинированное обозначение в виде словесного элемента «TATONKA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «О» в словесном элементе исполнена в виде стилизованного изображения бизона, над которым расположена дугообразная линия [3]. В связи с утонением перечня товаров 09 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106279, знак [3] противопоставляется только в отношении товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №295939 представляет собой комбинированное обозначение в виде словесного элемента «TATONKA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «О» в словесном элементе исполнена в виде стилизованного изображения бизона, над которым расположена дугообразная линия. Под обозначением проходит прерывающаяся горизонтальная линия [4].

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам предоставлена, в том числе и в отношении товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №1106279, как и в противопоставленных знаках [2-4], основным элементом является словесный «TATONKA», поскольку он является единственным или доминирующим элементом в противопоставленных знаках, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе данных словесных элементов знака по международной регистрации №1106279 и противопоставленных знаков [2-4] установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «TATONKA».

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что сравниваемые словесные обозначения являются фантазийными словами. Лексического значения слова «TATONKA» в общедоступных словарях не выявлено.

Имеющиеся графические отличия в знаке по международной регистрации №1106279 (стилизация буквы «О» в виде стилизованного изображения каменной плиты с нанесенным на нее изображением следа от лапы животного) и в противопоставленных знаках [3, 4] (стилизация буквы «О» в виде стилизованного изображения бизона) носят несущественный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями в рассматриваемом случае в первую очередь влияют словесные элементы. Графика носит вспомогательное значение. Также необходимо отметить, что выполнение знака по международной регистрации №1106279 и противопоставленных знаков [2-4] буквами латинского алфавита сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом на основании фонетического и графического факторов сходства.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары 28 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ,

указанные в перечне международной регистрации №1106279, однородны товарам 28 класса МКТУ и услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [2 - 4], поскольку относятся к одной родовой группе (игры, игрушки, реклама), имеют одно назначение, условия сбыта/оказания услуг, круг потребителей.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 07.10.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания TATONKA GMBH QUALITÄTSAUSRÜSTUNG FÜR FREIZEITAKTIVE – правообладатель знаков [2, 3], выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106279 на имя заявителя в отношении всех товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Однако, как указано выше, знак по международной регистрации №1106279 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №295939 [4] в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1106279 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 09.01.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2013.