

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 возражение от 20.10.2014, поданное компанией «Тайко Файэр энд Секьюрити ГмбХ», Швейцария (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1137799, при этом установлено следующее.

Словесный знак «TRUEVUE» с конвенционным приоритетом от 06.02.2012 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 02.07.2012 за № 1137799 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, владельцем знака является заявитель.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.07.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1137799 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, обоснованным тем, что знак по международной регистрации № 1137799 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ОАО «ЛОМО») товарным знаком «TrueView» по свидетельству № 329365 (приоритет 26.12.2005, товары 09 класса МКТУ) [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель считает сравниваемые обозначения несходными (приведены подробные аргументы). Кроме того, отмечено, что владелец противопоставленного знака [1] согласен с мнением заявителя и предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации № 1137799.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена копия письма-согласия (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1137799 в отношении всех товаров, приведенных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.02.2015, заявителем представлен оригинал письма-согласия (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.02.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1137799 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 № 1137799 «TRUEVUE» представляет собой слово, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «TrueView» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «Т» и «V» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1137799 и противопоставленного товарного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически близкие элементы «TRUEVUE/TrueView». Данные элементы имеют близкое количество букв/звуков (7/8 букв), близкий состав согласных и гласных звуков и фонетически тождественную начальную часть («TRUEV-»).

Таким образом, близкое число звуков в сравниваемых обозначениях, близкий состав букв и звуков, а также неоднозначность прочтения слов и ударения при их произношении обуславливают возможность их сходного звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что рассматриваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Сопоставляемые слова выполнены буквами одного алфавита (латинского), что графически сближает знаки. Различия в шрифтовом исполнении букв (использование строчных и заглавных букв) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства и отсутствие лексических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений.

Анализ перечней товаров 09 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что в перечне товаров рассматриваемого знака присутствуют товары, относящиеся к программному обеспечению для сбора информации, контроля работы устройств, анализа видеоприложений и т.д., а перечень противопоставленного товарного знака включает товары, относящиеся к различным приборам, устройствам и аппаратуре для дистанционного управления, видеокамеры, приборы для диагностики, приборы

наблюдения и контроля и т.д. Сопоставляемые товары являются сопутствующими (программное обеспечение для приборов, устройств и аппаратуры), могут иметь одно назначение (наблюдение, контроль, анализ, сбор информации), одинаковые условия производства и сбыта, а также один круг потребителей, в силу чего они являются однородными. Следует отметить, что однородность товаров не оспаривается заявителем в возражении.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак по международной регистрации № 1137799 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного товарного знака [1] в письме (1, 2) выразил свое согласие на использование и регистрацию в Российской Федерации знака по международной регистрации № 1137799 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в ее перечне. Письмо (1, 2) содержит условия о безотзывности, безусловности и бессрочности.

Принимая во внимание, что знак по международной регистрации № 1137799 и противопоставленный знак [1] не являются тождественными, предоставленное письмо учтено коллегией при рассмотрении возражения от 20.10.2014.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1137799 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 20.10.2014, отменить решение Роспатента от 23.07.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1137799.