

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2014, поданное ГИРО, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719554, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012719554 с приоритетом от 13.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GYRO» (транслитерация буквами русского алфавита – ГИРО), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 18.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «ГИРО» (заявка №2011719102 с приоритетом от 16.06.2011), заявленным ранее в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной

ответственностью «ОМ», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское ш., 5.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.03.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что по противопоставленной заявке №2011719102 было принято решение о признании заявки отозванной.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012719554 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.06.2012) поступления заявки №2012719554 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 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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, 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 пункте 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.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GYRO» (транслитерация буквами русского алфавита – ГИРО), выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2011719102 представляет собой словесное обозначение «ГИРО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного обозначения по заявке №2011719102 было установлено, что они являются фонетически сходными до степени смешения для однородных услуг 35 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 18.12.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

При анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что заявка №2011719102 была признана отозванной 24.02.2014 в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за государственную регистрацию товарного знака (пункт 2 статьи 1503 Кодекса).

Изложенное обстоятельство исключает возможность противопоставления данного обозначения заявленному обозначению в рамках требований предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.03.2014, отменить решение Роспатента от 18.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012719554.