

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 18.11.2016. Данное возражение подано ООО «Кондитерская фабрика К-Артель», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014740612, при этом установлено следующее.

Turbo

Заявка № 2014740612 на регистрацию словесного обозначения «» была подана на имя заявителя 03.12.2014 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 19.07.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014740612 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ, в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных

товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

ТУРБО

- « » по свидетельству № 449657, приоритет 03.11.2010, ОАО Завод экологической техники и экопитания «Диод», товары 05 класса МКТУ [1];

Turbo Турбо

- « » по свидетельству № 511437, приоритет 12.04.2012, ООО «Кондитерская фабрика «К-Артель», товары 30 класса МКТУ [2].

В заключении отмечено, что, несмотря на одно и то же наименование юридического лица, адреса владельца противопоставленного знака [2] и заявителя не совпадают.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что товары 05 класса МКТУ, указанные в противопоставленном знаке [1], и товары 29 и 30 классов МКТУ заявленного обозначения неоднородны (приведен подробный анализ).

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки заявки № 2014740612 и свидетельства № 449657 (1);
- распечатки из сети Интернет, в том числе словарных сайтов (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2017, заявителем был представлен оригинал письма-согласия (3) от владельца противопоставленного товарного знака [1] и копия судебного акта по делу № СИП-544/2016.

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

С учетом даты подачи (03.12.2014) заявки № 2014740612 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

Turbo

Заявленное обозначение «**Turbo**» является словесным и выполнен строчными буквами латинского алфавита (первая буква «Т» заглавная). Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

ТУРБО

Противопоставленный товарный знак «**ТУРБО**» [1] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Turbo Турбо

Противопоставленный товарный знак «**Turbo
Турбо**» [2] является словесным и выполнен в две строки строчными буквами латинского и русского алфавитов (первые буквы «Т» заглавные). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные, а также близкие с точки зрения графики элементы

Turbo ТУРБО

«**Turbo**, **ТУРБО**» (turbo (лат. turbo) – турбо – (тех.). первая часть составных слов: 1) по знач. связанная с различными устройствами, использующими в качестве двигателя турбину, напр. турбобур, турбогенератор, турбокомпрессор, турбодинамо; 2) в знач. турбинный, напр. турбоцех).

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Что касается товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «желе; мармелад, за исключением кондитерских изделий» и 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские; изделия желейные фруктовые кондитерские; карамель (конфеты); конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, леденцы, пастилки (кондитерские изделия); резинки жевательные».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] действует в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, среди которых имеются следующие позиции: «карамельки для медицинских целей; конфеты лекарственные; палочки лакричные для фармацевтических целей; резинка жевательная для медицинских целей».

В силу высокой степени сходства (близкое к тождеству) заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] и принадлежности перечисленных товаров 05 и 30 классов МКТУ к одним и тем же видовым группам (карамель, конфеты, резинки жевательные и т.д.), сопоставляемые товары были признаны коллегией однородными.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения, а именно – правообладатель противопоставленного знака [1] в письме (3) дал свое полное и безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2014740612 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «резинки жевательные» (согласие предоставлено в соответствии с Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.01.2017 по делу № СИП-544/2016).

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются тождественными, в связи с чем предоставление согласия учтено коллегией при рассмотрении возражения, поступившего 18.11.2016.

Что касается заявленных товаров 29 класса МКТУ, коллегия отмечает, что отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении данных товаров в заключении экспертизы не обоснован какими-либо аргументами. Кроме того,

сравнительный анализ заявленных товаров 29 класса МКТУ и вышеприведенных товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых действует знак [1], показывает их неоднородность, поскольку данные товары принадлежат к разным родовым и видовым группам, имеют различные условия реализации и круг потребителей.

В отношении товарного знака [2] необходимо обратить внимание на следующее.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2017, заявитель указал, что является правообладателем противопоставленного товарного знака [2], и представил ходатайство о переносе сроков рассмотрения в связи с необходимостью внесения изменений в свидетельство № 511437. Данное ходатайство было удовлетворено.

По сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в противопоставленный товарный знак [2] 16.02.2017 были внесены изменения в части указания правообладателя – ООО «Кондитерская фабрика «К-Артель», 142111, Московская обл., г. Подольск, Художественный пр-д, д.2.

Таким образом, заявителем по заявке № 2014740612 и правообладателем товарного знака [2] является одно и то же лицо, что исключает возможность его противопоставления по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2014740612 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 29 класса МКТУ: «желе; мармелад, за исключением кондитерских изделий», и товаров 30 класса МКТУ: «резинки жевательные».

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2016, отменить решение Роспатента от 19.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014740612.