


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.10.2018 возражение, поданное ООО «ТК ГРАТ-ВЕСТ», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017713280, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2017713280 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 07.04.2017 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «велосипеды».

Роспатентом 20.08.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака 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 «**PICCOLLO**» по заявке №2017709656 с приоритетом от 17.03.2017, поданным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ Данги Фуад Мохамедовичем, 117042, Москва, пр-зд Плавский, 7, кв. 116 (по заявке №2017709656 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак по заявке №2017709656 был зарегистрирован на имя Данги Ф.М. неправомерно, поскольку существует тождественный ему товарный знак «PICCOLO» по свидетельству №132860 с приоритетом от 16.06.1994, правовая охрана которому предоставлена для товаров 12 класса МКТУ «автомобили, части и принадлежности к ним» на имя компании Хенде Мотор Компани, Южная Корея. Учитывая, что регистрация противопоставленного товарного знака по заявке №2017709656 произведена с нарушением требований законодательства, она подлежит отмене, а, следовательно, товарный знак по заявке №2017709656 не должен быть противопоставлен в качестве сходного до степени смешения заявленному обозначению. При этом заявителем отмечается, что на стадии экспертизы им было представлено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №132860 - компании Хенде Мотор Компани, которая не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017713280 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ «велосипеды».

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (07.04.2017) поступления заявки №2017713280 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 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, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Обозначение «  » по заявке №2017713280, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 07.04.2017, является комбинированным, включает в свой состав выполненный буквами латинского алфавита шрифтом, приближенным к стандартному, словесный элемент «piccolo», который расположен

на фоне овала. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «велосипеды».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 12 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «PICOLLO» по заявке №2017709656 с приоритетом от 17.03.2017, принадлежащего Данги Ф.М.


Противопоставленный товарный знак «PICOLLO» по заявке №2017709656 с приоритетом от 17.03.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Необходимо отметить, что по заявке №2017709656 03.07.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «аппараты космические; аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; аэроглиссеры; аэростаты; буфера для железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; вагоны [железная дорога]; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт]; велосипеды; велосипеды электрические; верх откидной для детских колясок; весла; весла для каноэ; весла кормовые; винты гребные для судов; гидропланы; гидросамолеты; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; двигатели для велосипедов; двигатели для мотоциклов; движители винтовые для небольших судов; дирижабли; дороги канатные подвесные [тельферы]; драги плавучие [судна]; дрезины; дроны военного назначения; дроны гражданского назначения; звонки велосипедные; иллюминаторы; кабины для подвесных канатных дорог; камеры колес велосипедов; каноэ; катера; колеса для велосипедов; колеса рудничных тачек; колесики для тележек [транспортных средств]; коляски детские; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; корабли; корзинки для велосипедов; корпуса судов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; кранцы судовые; кресла катапультируемые для летательных аппаратов; кресла-каталки; крюки судовые; локомотивы; мачты корабельные; машины для гольфа; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; муфты для

ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; повозки; подножки велосипедные; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; понтоны; рамы велосипедов; рамы мотоциклов; рангоут [морской флот]; рули велосипедов; рули мотоциклов; рычаги коленчатые для велосипедов; самолеты; самолеты-амфибии; сани финские; седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные для детских колясок; скутеры [транспортные средства]; скутеры для лиц с ограниченными возможностями; снегоходы; составы железнодорожные подвижные; составы подвижные фуникулеров; спицы велосипедных колес; средства воздушные; средства воздушные, водные и рельсовые; средства транспортные автономные подводные для обследования морского дна; средства транспортные с дистанционным управлением для подводных инспекций; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стапели наклонные для судов; стойки для мотоциклов; ступицы колес велосипедов; сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; сцепки железнодорожные; тачки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки для шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза для велосипедов; трамваи; транспортеры воздушные; трубы дымовые для судов; трубы локомотивные; тумбы швартовые [морские]; указатели поворотов для велосипедов; уключины; устройства для расцепления судов; устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства опрокидывающие, части вагонов или вагонеток; фуникулеры; цепи для велосипедов; цепи для мотоциклов; чехлы для детских колясок; чехлы для седел велосипедов; чехлы для седел мотоциклов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; щитки противогрязевые для велосипедов; яхты». В настоящее время установленный законодательством срок для оплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства по заявке №2017709656 не

истек, соответственно, заявка №2017709656 не является отозванной. Следовательно, противопоставление товарного знака по заявке №2017709656 правомерно.

Заявителем не оспаривается сходство до степени смешения заявленного




обозначения «» и противопоставленного товарного знака «PICOLLO» по заявке №2017709656, основанное на тождестве индивидуализирующих словесных элементов «PICCOLO» сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 12 класса МКТУ - «велосипеды», приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что довод заявителя о том, что решение о регистрации товарного знака «PICOLLO» по заявке №2017709656 было осуществлено неправомочно для вышеуказанных товаров 12 класса МКТУ при наличии «старшего» права на обозначение «PICCOLO» у компании Хонде Мотор Компани не может быть рассмотрен в рамках настоящего дела, поскольку касается правомерности предоставления правовой охраны иному товарному знаку, а не заявленному обозначению.

Таким образом, наличие товарного знака «PICOLLO» по заявке



№2017709656, с которым заявленное обозначение «» признается сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на основании требований подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, препятствует его регистрации в качестве товарного знака. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 29.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 20.08.2018.