

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 20.12.2017 возражение, поданное ООО «СЛ Проект», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739518, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ТЮКОН**» по заявке №2016739518 с приоритетом от 24.10.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение «**ТЮКОН**» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров (услуг) товарными знаками, имеющими более ранний приоритет:

1. со знаком «**THUECON**» (международная регистрация №718297 с конвенционным приоритетом от 15.10.1998), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ на имя OSTOPUS Coating GmbH, Hans-Böckler-Strasse 36, 30851 Langenhagen (DE);

2. с товарным знаком «  » (свидетельство №177799 с приоритетом от 29.12.1997), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Дмитриева Юрия Александровича, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, 77, кв. 17.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739518 в отношении товаров 02 класса МКТУ. По мнению заявителя, заявленное обозначение «ТЮКОН» и противопоставленный знак «**THUECON**» по международной регистрации №718297 не являются сходными до степени смешения, в силу исполнения их буквами разных алфавитов и неоднозначной морфологии этих обозначений, что исключает введение потребителя в заблуждение. Кроме того, по мнению заявителя, экспертизой неправомерно не было учтено представленное письмо-согласие от компании MSS GmbH Mineral Supply Service, которая приобрела права на знак «**THUECON**» (регистрация №39859333) по национальной процедуре в стране-происхождения знака по международной регистрации №718297. Так как публикация об этом последовала лишь в июне 2017 года, запись в реестр товарных знаков Международного бюро ВОИС об изменении правообладателя международной регистрации №718297 еще не внесена. Вместе с тем, компания OSTOPUS Coating GmbH, являющаяся правообладателем знака по международной регистрации №718297 предоставила свое согласие на регистрацию

заявленного обозначения по заявке №2016739518 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016739518 в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №718297.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.10.2016) поступления заявки №2016739518 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие правообладателя, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, составляется в произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «**ТЮКОН**» по заявке №2016739518 с приоритетом от 24.10.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «**THUECON**» (международная регистрация №718297) и «» (свидетельство №177799), зарегистрированных на имя иных лиц.

При этом следует констатировать, что согласно материалам поступившего возражения решение Роспатента от 23.11.2017 оспаривается только в отношении товаров 02 класса МКТУ, в этой связи анализ охраноспособности заявленного обозначения в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении противопоставленного знака «**THUECON**» по международной регистрации №718297.

Противопоставленный знак «**THUECON**» по международной регистрации №718297 с конвенционным приоритетом от 15.10.1998 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, для товаров 02 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для отмены решения Роспатента от 23.11.2017.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №718297 - компании OSTOPUS Coating GmbH, Германия, в котором указанное лицо выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016739518 в отношении товаров 02 класса МКТУ «препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов».

Учитывая, что сравниваемые товарные знаки не являются тождественными, наличие согласия правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №718297 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016739518 является основанием для снятия указанного противопоставления согласно положениям абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2017, отменить решение Роспатента от 23.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739518.