

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 29.12.2017 возражение, поданное ООО «Виртал», Украина (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015734149, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «**TESLA**» по заявке №2015734149 с приоритетом от 22.10.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 08.09.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 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 «**TESLA**» сходно до степени смешения с

ТЕСЛА



товарным знаком «  » по свидетельству №446253 с приоритетом от 29.03.2010, зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Частные технологии», 107045, Москва, Рыбников пер., 2.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №446253 досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2017 по делу СИП-342/2017, поэтому устраняется единственное препятствие для государственной 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 №2015734149 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2017 по делу СИП-342/2017.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.10.2015) поступления заявки №2015734149 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 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.

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).

Заявленное обозначение «**TESLA**» по заявке №2015734149 с приоритетом от 22.10.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 классов МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ основан на наличии сходного


ТЕСЛА



до степени смешения товарного знака «» по свидетельству №446253, принадлежащего ООО «Частные технологии», Москва.

ТЕСЛА



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №446253 приоритетом от 29.03.2010 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Тесла», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной фигурки хомяка. Товарный знак зарегистрирован в черном, белом, светло-розовом, розовом, светло-сером, светло-бежевом, бежевом сочетании, в частности, для товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №446253, основанное на фонетическом и семантическом тождестве индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений – «TESLA» / «Тесла», а также однородность товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №446253 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2017 по делу №СИП-342/2017.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2017, отменить решение Роспатента от 08.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015734149.