

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.11.2017, поданное ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538851, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2013742659 с приоритетом от 10.12.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.04.2015 за №538851 в отношении услуг 38 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Дзе Бритиш Бродкастинг Корпорейшн, Великобритания (далее – правообладатель).

TOP GEAR

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №538851 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.11.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком

TopGear

по свидетельству №339837 – (2) с приоритетом от 25.10.2005 (срок действия регистрации продлен до 25.10.2025), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат в своем составе близкий к тождеству словесный элемент «TOP GEAR»;

- услуги 38 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков (1) и (2), либо идентичны, либо однородны.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538851 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения;

- обозначение «TOP GEAR» обладает высоким уровнем известности и ассоциируется именно с правообладателем, поскольку правообладатель оспариваемого знака является одной из старейших и крупнейших в мире корпораций в сфере радио, телевидения и Интернет-вещания. «TOP GEAR» является названием телевизионной известной во всем мире, включая Россию, программы правообладателя, посвященной автомобилям, первый выпуск которой состоялся в 1977 году, а также названием журнала по автомобильной тематике. В 2009 году «TOP GEAR» было признано лучшей программой десятилетия;

- правообладатель не только интенсивно использует обозначение «TOP GEAR», но и обладает исключительными правами на данное обозначение, так товарный знак «TOP GEAR» в отношении услуг 38 класса МКТУ зарегистрирован во многих странах мира (Великобритании, США, в Европейском Ведомстве по Интеллектуальной Собственности), а также в России (оспариваемый товарный знак);

- в действиях лица, подавшего возражение, правообладатель оспариваемого товарного знака (2) усматривает признаки недобросовестной конкуренции в

соответствии со статьей 10 Кодекса (лицо, подавшее возражение, приобрело товарный знак (2) у ООО «Пинг-Понг Коммуникейшнз» (прежнего правообладателя данного товарного знака), находящегося в стадии ликвидации; товарный знак (2) не используется лицом, подавшим возражение). У лица, подавшего возражение, нет и не может быть законного интереса в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, что подтверждается судебной практикой, в частности, по делам с участием лица, подавшего возражение, в которых Роспатент и суды, рассматривая дела со сходными фактическими обстоятельствами, отказывали в удовлетворении его требованиям, например, решения Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-85/2017; от 09.06.2017 по делу № СИП-73/2017).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №538851.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет сведений о правообладателе и программе «TOP GEAR»;
2. Аффидевит представителя правообладателя, содержащий информацию об использовании обозначения «TOP GEAR»;
3. Сведения о товарных знаках правообладателя;
4. Выписка из ЕГРИП сведений об ИП Ибатуллине А.В.;
5. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Пинг-Понг Коммуникейшнз»;
6. Решения Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 по делу № СИП-85/2017; от 09.06.2017 по делу № СИП-73/2017.

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

С учетом даты приоритета (10.12.2013) товарного знака по свидетельству №538851 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ИП Ибатуллин А.В., заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака «TOP GEAR» по свидетельству №339837, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ.

TOP GEAR

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №538851 (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

TopGear

Противопоставленный знак по свидетельству №339837 (2) представляют собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 38, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ оспариваемой регистрации на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные и сходные визуально словесные элементы «TOP GEAR» - «TopGear» (top gear – в переводе с английского языка на русский язык означает высшая передача, см. Яндекс-словари на сайте <https://yandex.ru/>).

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ «вещание; коммуникации и телекоммуникации; вещание и передача радио- и телевизионных программ; передача данных и передача данных по каналам телевизионного вещания; вещание и передача текстов, сообщений, информации, звуков и изображений; передача радио- и телевизионных программ, текстов, сообщений, информации, звуков и изображений посредством коммуникаций и компьютерных сетей; передача информации, сообщений, текстов, звуков, изображений, данных, радио и телевизионных программ посредством компьютера; вещание и передача цифровой информации посредством кабеля, провода или волокна; получение и обмен информацией, текстами, сообщениями, звуками, изображениями и данными; служба электронной почты; интерактивная видео текстовая служба [телекоммуникации]; новостная информация и агентства печати новостей; отправка сообщений; коммуникации посредством и/или между компьютерами и компьютерными терминалами; коммуникации для доступа к базам данных и компьютерным сетям; коммуникационные услуги для доступа к информации, текстам, звукам, изображениям и данным посредством коммуникаций и компьютерных сетей; шлюзовая связь для доступа к коммуникациям или компьютерной сети; извлечение, обеспечение или отображение информации из банка данных, хранящегося на компьютере; электронное отображение информации, сообщений, текстов, изображений и данных; предоставление телекоммуникационных услуг онлайн; информационные услуги онлайн [информация по вопросам связи]; информационные и консультационные услуги, относящиеся к вышеперечисленным услугам; все вышеуказанные услуги, относящиеся к автомобильным или моторным транспортным средствам».

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи».

Услуги 38 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков (1) и (2), однородны, поскольку относятся к одному роду услуг «телекоммуникации», имеют одно назначение «для предоставления услуг связи», один круг потребителей.

В отзыве правообладатель не оспаривает сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность услуг 38 класса МКТУ.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №538851 в отношении услуг 38 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерным.

Что касается довода правообладателя относительно того, что действия по подаче ИП Ибатуллиним А.В. настоящего возражения следует расценивать как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить следующее. Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия ИП Ибатуллина А.В. в отношении товарного знака по

свидетельству №594216 признаны недобросовестной конкуренцией, в материалах возражения отсутствует.

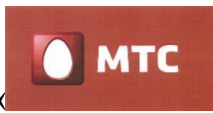
Довод правообладателя относительно того, что лицо, подавшее возражение, не использует принадлежащий ему товарный знак (2) не может повлиять на вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Данный товарный знак является действующим товарным знаком, сведения о прекращении его правовой охраны в отношении услуг 38 класса МКТУ правообладателем не представлены.


В отношении приведенных правообладателем судебных решений [6] следует

MTS Smart

МТС Смарт

отметить, что они касаются других товарных знаков («» по свидетельству

№560199 и «» по свидетельству №486364, по которым установлены иные обстоятельства, в частности, указанные товарные знаки не являются сходными с

товарным знаком  по свидетельству №287821, принадлежащем лицу, подавшему возражение).

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538851 недействительным полностью.