

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.03.2018, поданное компанией Харман Интернэшнл Индастриз, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700615 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «EVEREST» по заявке №2016700615, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.01.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «Everest» по международной регистрации №964958, с приоритетом от 23.03.2007 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «Everest» по свидетельству №238483, с приоритетом от 17.08.2001 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия международной регистрации №964958 и срок льготного продления истекли;

- в отношении противопоставленной регистрации № 238483 заявитель сообщает, что между компаниями была достигнута договоренность об уступки регистрации № 238483. Договор будет подписан и направлен на регистрацию в ФИПС, в связи с чем, заявитель просит назначить рассмотрение на максимально дальний срок.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.01.2016) поступления заявки №2016700615 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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 подпунктом 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, 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 «EVEREST» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является словесным «everest», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «EVEREST», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлено, что срок действия знака по международной регистрации №964958 истек 23.03.2017, в связи с чем противопоставленный знак [1] не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2016700615 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они состоят из фонетически, семантически и графически тождественного словесного элемента «EVEREST» («EVEREST» в переводе с английского означает «Эверест» - высочайшая в мире гора Эверест, см. Интернет, словари).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о тождестве сравниваемых знаков.

Анализ перечней товаров сравниваемых знаков показал, что товары 09 класса МКТУ «наушники; головные телефоны; наушники-вставки; аудиокolonки, аудиодинамики; басовые динамики, басовые колонки; громкоговорители, динамики, акустические системы, колонки» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «акустические устройства связи; устройства для воспроизведения звука [звукозаписи]; плееры кассетные; проигрыватели; проигрыватели компакт-дисков; радиоприемники; радиоприемники для транспортных средств; радиопередатчики; телефонные аппараты;

электропроигрыватели» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к устройствам для воспроизведения звука, соотносятся как «род-вид», имеют одинаковые назначение, область применения и круг потребителей.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], а также однородность товаров 09 класса МКТУ, заявителем не оспаривалось.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [2] являются тождественными в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно довода заявителя о том, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака [2] достигнута договоренность об уступке данной регистрации, в связи с чем заявителю необходимо дополнительное время на выполнение финансовых обязательств, а также время для регистрации данного договора, поэтому, заявитель просит не принимать решение по рассматриваемому возражению, и перенести рассмотрение возражения на более поздний срок, коллегия отмечает следующее.

Указанные доводы носят декларативный характер, поскольку ни на дату рассмотрения возражения, ни в настоящее время заявителем не представлено документов о том, что уже ведется процедура уступки противопоставленного товарного знака [2] заявителю, в связи с чем у коллегии нет достаточных оснований для удовлетворения ходатайства о переносе.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2017.