

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.12.2015, поданное Turplex Sp. z o.o., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197037, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 05.02.2014 за №1197037 в отношении товаров 16, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1197037 представляет собой словесное обозначение «TUCRYL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 16.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197037.

Данное решение подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 17.02.2015, согласно которому знаку по международной регистрации №1197037 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1197037 сходен до степени смешения со словесным знаком «Tescyl» по международной

регистрации №791414 с приоритетом от 30.10.2002, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя MUGLER AG, Германия, в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16, 17, 19 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 16.09.2015, аргументируя его следующими доводами:

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №791414 предоставил на имя заявителя письмо-согласие в отношении заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ;

- сравниваемые знаки не являются тождественными, и, следовательно, при наличии согласия правообладателя старшего знака предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1197037 для заявленных товаров 16, 17, 19 классов МКТУ может быть осуществлено, поскольку не противоречит действующему законодательству.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197037 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письма-согласия с переводом – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (05.02.2014) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1197037 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1197037 – (1) представляет собой словесное обозначение «TUCRYL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №791414 – (2) представляет собой словесное обозначение «Tescryl», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква – заглавная, остальные – строчными. Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых знаков «TUCRYL» – «Tescryl» показал их сходство, обусловленное сходством звучания начальных частей [TU-] - [Te-] и тождеством звучания конечных частей [-CRYL], одинаковым числом слогов, наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым составом согласных и весьма близким составом гласных.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы «TUCRYL» – «Tescryl» не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых знаков стандартным шрифтом буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) испрашивается в отношении следующих товаров:

- 16 класс МКТУ – Plastics for modelling / Материалы для лепки;
- 17 класс МКТУ – Acrylic resins [semi-finished products]; synthetic resins [semi-finished products]; plastic substances, semi-processed / акриловые смолы [частично обработанные]; смолы синтетические [частично обработанные]; пластмасса, частично обработанная;
- 19 класс МКТУ – Aquaria [structures]; arbours [structures not of metal]; swimming pools [structures, not of metal]; flashing, not of metal, for building; linings, not of metal, for building; cladding, not of metal, for building; coverings, not of metal, for building; surfacings, not of metal, for building; building panels, not of metal / аквариумы [конструкции]; беседки, увитые зеленью [конструкции неметаллические], бассейны плавательные [конструкции неметаллические], накладки для гидроизоляции строительные неметаллические, покрытия строительные неметаллические, панели строительные неметаллические.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (2) предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров:

- 17 класс МКТУ – Elastic yarns, not for use in textiles; foil of regenerated cellulose, other than for packing; fabrics (fiberglass), for insulation; insulating materials; plastic fibers (fibres), not for textile use; synthetic resins (semi-finished products); plastic substances, semi-processed; plastic film other than for wrapping / Эластичные нити не для использования в текстильной промышленности; фольга регенерированной целлюлозы, кроме как для упаковки; ткани (стекловолокно) для изоляции; изоляционные материалы; синтетические волокна (волокна), не для текстильной использования; синтетические

смолы (полуфабрикаты); полуфабрикаты пластмассовые; пластиковая пленка, кроме для упаковки;

- 19 класс МКТУ – Reinforcing materials, not of metal, for building; building materials, not of metal; building panels, not of metal; building stone; buildings, not of metal; roof coverings, not of metal; roofing, not of metal; tiles, not of metal; gutters, not of metal; roofing slates; shingle; windows, not of metal; shutters, not of metal; refractory materials; folding doors, not of metal; floors, not of metal; cornices, not of metal; jalousies, not of metal; tiles, not of metal, for building; chimney pots, not of metal; chimney cowls, not of metal; stained-glass windows; masts (poles), not of metal; advertisement columns (not of metal); paving slabs, not of metal; chimneys (not of metal); mantelpieces; chimney shafts, not of metal; silos, not of metal; posts, not of metal, for electric power lines; beams, not of metal; framework, not of metal, for building; doors, not of metal, included in this class, linings, not of metal, for building; lengthening pieces not of metal for chimneys / Армирующие материалы для строительства неметаллические; строительные материалы неметаллические; строительные панели неметаллические; строительный камень; конструкции неметаллические; кровельные покрытия неметаллические; кровля неметаллическая; плитка неметаллическая; водостоки неметаллические; шифер галечный; окна неметаллические; жалюзи неметаллические; огнеупорные материалы; складные двери неметаллические; полы неметаллические; карнизы неметаллические; плитка для строительства неметаллическая; дымоходы неметаллические; витражи; мачты (столбы) неметаллические; рекламные колонки (неметаллические); тротуарная плитка неметаллическая; бункеры неметаллические; линии электропередач неметаллические; балки неметаллические; рамки для строительства неметаллические; двери неметаллические, включенные в этот класс, прокладки для строительства неметаллические; части для дымоходов неметаллические.

Сопоставляемые товары 17 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого и противопоставленного знаков, однородны, поскольку относятся к одному родовому понятию «синтетические смолы и материалы пластмассовые», имеют одно назначение (применяются в строительстве), один круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 19 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого и противопоставленного знаков, однородны, поскольку относятся к одному родовому понятию «строительные материалы неметаллические», имеют одно назначение (применяются в строительстве), один круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака, и товары 17, 19 классов МКТУ противопоставленного знаков, неоднородны, поскольку относятся к разным группам товаров «материалы для художественного творчества» - «строительные материалы», имеют разное назначение, разный круг потребителей и рынок сбыта. В связи с этим знаку по международной регистрации №1197037 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ.

С учетом изложенного сравниваемые знаки сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 17, 19 классов МКТУ, и в данной части следует признать оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (2) представил безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197037 в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны знаку с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки (1) и (2) являются нетождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие [1], которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197037 в отношении заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1197037 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее от 01.12.2015, отменить решение Роспатента от 16.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197037 в отношении всех товаров 16, 17, 19 классов МКТУ.