

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 16.02.2018, поданное компанией «Gerry Weber International AG», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1158618, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «TAIFUN» с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 16.06.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1158618 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 18.04.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1158618 в отношении услуг 35 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1158618 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «ТАЙФУН» по свидетельству №442389, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, производят различное общее зрительное впечатление, в связи с чем их следует признать несходными;

- выпускаемая заявителем продукция (одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия, бижутерия), маркированная обозначениями «GERRY WEBER», «TAIFUN», «SAMOON», реализуемая через торговые сети, например, Торговый дом «Холдинг-Центр», пользуется популярностью во всем мире, в том числе, в Российской Федерации;

- словесному обозначению «TAIFUN» по международной регистрации №1158618 предоставлена правовая охрана в различных странах мира, таких как: Германия, Турции, Монако, Исландии, Австралии, Украине, Швейцарии, Египте, Молдове, Армении, Корее, Монголии, Кении, Сингапуре и так далее;

- знаку по международной регистрации №1158618 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, следовательно, заявленные услуги 35 класса МКТУ являются сопутствующими данным товарам;

- заявителем представлены сведения о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет свою деятельность в сфере производства питьевой воды и безалкогольных напитков «ТАЙФУН»;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1158618 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1158618 в отношении вышеуказанных услуг.

Заявителем приложены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №442389 (1);
- заявление об утверждении мирового соглашения по делу №СИП-669/2017 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №442389 в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи с его неиспользованием (2);
- Мировое соглашение от 31.01.2018 (3);
- сведения о производимой продукции заявителя (4);
- информация о продукции правообладателя противопоставленного товарного знака (5).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (16.06.2015) территориального расширения знака по международной регистрации №1158618 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя

при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса).

Знак по международной регистрации №1158618 представляет собой словесное обозначение «ТАIFUN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1158618 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный товарный знак «ТАЙФУН» по свидетельству №442389.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 18.04.2017.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1158618 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, которое было предоставлено заявителю в результате Мирового соглашения по делу №СИП-669/2017 (2, 3).

Дополнительно в письме-согласии правообладателем противопоставленного товарного знака сообщается, что знак «ТАIFUN» по международной регистрации №1158618 и товарный знак «ТАЙФУН» по свидетельству №442389 могут сосуществовать без ущерба прав правообладателей и интересов потребителей, не вызывая смешения их в гражданском обороте.

Необходимо также указать, что согласно представленным документам (4-5), заявитель является производителем и поставщиком огромного ассортимента одежды, обуви и аксессуаров под обозначением «ТАIFUN», в то время как правообладатель противопоставленного товарного знака специализируется на выпуске и реализации безалкогольных напитков «ТАЙФУН».

Учитывая вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1158618

может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1158618 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 16.02.2018, отменить решение Роспатента от 18.04.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1158618 в отношении услуг 35 класса МКТУ.