

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2017, поданное компанией Обществом с ограниченной ответственностью «ТУВИЯ», Минск (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.10.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1253273, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 07.04.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1253273 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1253273 представляет собой словесное обозначение «AXIS», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 28.10.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1253273 в отношении всех товаров 25 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 №1253273 сходен до степени смешения с товарным знаком «AXIS MODERN COAST» по свидетельству №424994 с приоритетом от 11.01.2010, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и семантическом тождестве словесного элемента «AXIS», входящего в состав заявленного и противопоставленного обозначений.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным в силу использования оригинального графического шрифта. Первая буква имеет настолько оригинальное графическое исполнение, что воспринимается как изобразительный элемент, тогда как противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №424994 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;

- в фонетическом аспекте сравниваемые обозначения различаются по количеству слов, букв и слогов и при произнесении их вслух, фонетическое различие оказывается сильным не только за счет различного количества слов, слогов и букв, но также их произношения;

- заявленное обозначение «AXIS» представляет собой слово в переводе с английского, означающее «ось, осевая линия» (см. <http://translate.yandex.ru/>), тогда как словосочетание «AXIS MODERN COAST» переводится как «направление современный горизонт»;

- ООО «ТУВИЯ» существует с 1993 года и являлся правообладателем тождественного товарного знака по международной заявке №839901, поданной на основании национальной регистрации в Беларуси №19557, в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ. Международная заявка была подана в отношении Чехии, Литвы, Латвии, Польши, России, Украины. Дата приоритета - 28.08.2004. Также ООО «ТУВИЯ» является правообладателем тождественных товарных знаков,

зарегистрированных на территории Беларуси: по свидетельству №17402 в отношении товаров 25 класса МКТУ (приоритет 10.01.2003 г.), по свидетельству №28146 в отношении товаров и услуг 1-42 классов МКТУ (приоритет 21.12.2005);

- обозначение «AXIS» признано общеизвестным товарным знаком на территории Беларуси на дату 31.12.2008 г. в отношении услуги 35 класса «розничная торговля обувью». Представленные данные свидетельствуют о широкой известности и высокой правовой защите обозначения «AXIS», а с учетом единой экономической зоны России и Беларуси, можно говорить, что продукция правообладателя также известна и российским потребителям.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 28.10.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.04.2015) 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1253273 представляет собой словесное обозначение «AXIS», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак «AXIS MODERN COAST» по свидетельству №424994 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «AXIS» («Axis» в переводе с английского языка имеет значение «ось»).

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка

заявленного обозначения не снимает высокой степени их фонетического и семантического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного (Clothing, footwear, headgear) и противопоставленного знака (одежда, обувь, головные уборы), показал их тождество.

Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1253273 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №424994 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Доводы заявителя о том, что им ведется активная хозяйственная деятельность, а также факт регистрации товарных знаков на территории других стран, не могут быть приняты во внимание, поскольку не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса на территории Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2016.