

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 31.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДИГИТРОНИК» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588613, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак « **DIGIRONIC** » по заявке №2014729758 с приоритетом от 03.09.2014 зарегистрирован 27.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №588613 в отношении товаров и услуг 07 класса МКТУ указанных в перечне свидетельства, на имя Кискина Александра Владимировича, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Ивановское (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.03.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №588613

предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее настоящее, возражение является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №345373 с более ранней датой приоритета 31.01.2006, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству №345373 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- противопоставляемое обозначение используется, в том числе, для индивидуализации производимых и поставляемых под контролем правообладателя товаров 09 класса МКТУ – электронных блоков управления газобаллонного оборудования автомобиля;

- при проведении сравнительного анализа перечней установлено, что перечень товаров 07 класса оспариваемого товарного знака по свидетельству №588613 содержит товары, по роду, виду, назначению использования, кругу потребителей, способам продвижения, признакам взаимозаменяемости и взаимодополняемости однородные товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- с учетом фонетического и семантического тождества и значительного графического сходства обозначений по товарным знакам по свидетельствам №345373 и №588613 должны признаваться однородными широкие перечни товаров и услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы, и весьма вероятно смешение обозначений.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588613 недействительным в отношении части товаров 07 класса МКТУ: «гидроуправление для машин, моторов и двигателей; кабели управления машинами или двигателями; магнето

зажигания; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для управления машинами или двигателями».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 31.03.2023 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- сведения о регистрации оспариваемого знака обслуживания были опубликованы 12.10.2016, вместе с тем, срок оспаривания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса 12.10.2021. Таким образом, на дату подачи возражения, 31.03.2023, срок оспаривания правовой охраны по пункту 6 статьи 1483 Кодекса истек;

- также правообладатель не считает однородными указанные в возражении товары оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №588613.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.09.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №588613 правовая база для рассмотрения заявления 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 пунктом 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.

Согласно пункту (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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о

государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «» по свидетельству №345373, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров 09 класса МКТУ однородных товарам 07 класса МКТУ, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №588613 представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из оригинально выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «DIGITRONIC». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Вместе с тем, сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №588613 опубликованы 12.10.2016.

Таким образом, срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588613 истек 12.10.2021.

Возражение посредством электронной подачи было подано 31.03.2023, то есть позднее установленного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса срока.

Учитывая вышеизложенное, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588613, поданное в период, когда пятилетний срок оспаривания товарного знака истек, не может быть удовлетворено.

Принимая во внимание изложенное, следует заключить, что у коллегии нет оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588613.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №588613.