

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 09.01.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1294061, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SMITH» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.02.2016 за №1294061 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя компании Smith Sport Optics, Inc., 220 SE MLK Jr. Boulevard, Portland OR 97214, USA (далее – заявитель).

Роспатентом 08.09.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1294061.

Указанное решение подтверждает предварительное решение Роспатента от 16.02.2017, согласно которому знак по указанной международной регистрации не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «D S SMITH» по свидетельству №287258 [1] с приоритетом от 06.09.2001, ранее зарегистрированным на имя компании ДС СМИТ ПЛК, Великобритания, в

отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1294061;

- «**smiths**» по свидетельству №313352 [2] с приоритетом от 11.08.2005, ранее зарегистрированным на имя компании Смис Груп плк, Великобритания, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1294061.

В возражении, поступившем 09.01.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- наличие в противопоставленном товарном знаке [1] сочетания букв «DS» (звуков ДИЭС), которые находятся в начальной доминирующей позиции, придает произношению противопоставленного товарного знака характерное звучание, совершенно отличное от звучания заявленного обозначения, а также оказывают существенное влияние на общее визуальное несходство обозначений;

- кроме того, товары 09 класса МКТУ сравниваемых перечней предназначены для разных потребителей, они имеют разное функциональное предназначение (в перечне противопоставленного товарного знака представлены электронные и компьютерные устройства, тогда как правовая охрана знака по международной регистрации №1294061 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении очков, шлемов и аксессуаров для спорта) и они имеют разные каналы сбыта, то есть смешение товаров в продаже невозможно;

- наличие в противопоставленном знаке [2] буквы «S» (звука ЭС) придает произношению противопоставленного знака характерное звучание, отличное от звучания знака по международной регистрации №1294061;

- присутствие буквы «S» и стилизация шрифта придают визуальному восприятию товарного знака [2] характерные особенности, существенно влияющие на общее визуальное несходство сопоставляемых знаков;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставили письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1294061.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1294061 на территории Российской Федерации в отношении всех указанных в перечне международной регистрации товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы, сопровождаемые переводом на русский язык:

- письмо-согласие (оригинал) от правообладателя товарного знака [1] – компании ДС СМИТ ПЛК, Великобритания [3];
- письмо-согласие (оригинал) от правообладателя товарного знака [2] – компании Смис Груп плк, Великобритания [4];
- распечатки сведений из торгового реестра Великобритании относительно компании ДС СМИТ ПЛК [5];
- распечатки информации из сети Интернет, касающейся деятельности компаний ДС СМИТ ПЛК и Смис Груп плк [6].

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

С учетом даты 25.02.2016 международной регистрации №1294061 правовая база для оценки охраниспособности знака включает 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Знаку «SMITH» по международной регистрации №1294061, выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса

В рамках указанной нормы знаку по международной регистрации №1294061 противопоставлены товарные знаки [1-2], ранее зарегистрированные на имя иных лиц в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Товарный знак «D S SMITH» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак «**smiths**» [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем [3-4] от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-2], в которых они выражают свое согласие относительно предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1294061 в отношении товаров 09 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак «SMITH» по международной регистрации №1294061 и противопоставленные товарные знаки «D S SMITH» [1], «**Smiths**» [2] не тождественны, имеют фонетические и графические различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективным товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что специализируется на производстве товаров спортивного назначения (очки, шлемов и различных аксессуаров), тогда как компания ДС СМИТ ПЛК является ведущим поставщиком гофрированной упаковки, а областями деятельности компания Смис Груп плк являются медицина, нефть и газ, аэрокосмическая промышленность [6].

В связи с вышеизложенным введение в заблуждение потребителя представляется маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия указанных противопоставлений и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1294061 в отношении товаров 09 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2018, отменить решение Роспатента от 08.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1294061 для товаров 09 класса МКТУ «Lunettes de soleil et lunettes de vue; montures pour lunettes optiques et solaires; lentilles optiques; verres solaires; étuis pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes de protection pour le sport; lunettes de protection pour le sport; verres de recharge pour lunettes de protection pour le sport; casques pour le sport; cordons et lanières pour lunettes de soleil et lunettes; accessoires pour casques de protection pour la pratique de sports se fixant sur des casques de ski, de snowboard et de motocross, à savoir masques pour le visage; supports et supports de fixation pour appareils de prise de vues».