

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 05.09.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133261, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом 26.01.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 24.07.2012 за №1133261 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ на имя COYOTE SYSTEM, 5-7 rue Salomon de Rothschild, F-92150 SURESNES, France (далее – заявитель).



Знак **COYOTE** по международной регистрации №1133261 представляет собой комбинированное обозначение, включающее оригинальный изобразительный элемент и размещенное под ним слово «COYOTE», выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 03.06.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133261. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по

международной регистрации №1133261 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком «COYOTE» по свидетельству №294708 с приоритетом от 22.07.2004, ранее зарегистрированным на имя ПРЕФОМД ЛАЙН ПРОДАКТС КОМПАНИ, корпорация штата Огайо, США в отношении однородных товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.

На сообщение заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака намерен представить согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133261, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что в установленные сроки письмо-согласие экспертизе представлено не было.

В возражении от 05.09.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №294708 является словесным и представляет собой слово «COYOTE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;

- знак по международной регистрации №1133261 является комбинированным и включает как изобразительный, так и словесный элементы, причем словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, а изобразительный элемент занимает в знаке доминирующее положение, так как выполнен над словесным элементом, занимает большую площадь всего обозначения в целом и расположен в наиболее удобной для восприятия центральной части обозначения;

- тот факт, что знак по международной регистрации №1133261 визуально воспринимается именно как целостное оригинальное комбинированное обозначение, а противопоставленный товарный знак - как слово в стандартном написании, имеет принципиальное значение для

визуального восприятия сравниваемых обозначений как несходных до степени смешения;

- учитывая изложенные визуальные отличия сравниваемых знаков, заявитель полагает, что они не являются сходными до степени смешения;

- кроме того, по мнению заявителя, заявленные товары и услуги 9 и 38 классов МКТУ не являются однородными товарам, перечисленным в 9 классе МКТУ противопоставленной регистрации, так как относятся к разному роду (виду), имеют различное назначение и предназначены для разных потребителей;

- с мнением заявителя согласен и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №294708, который предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в России на имя заявителя для заявленных товаров и услуг 9 и 38 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1133261 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

К возражению приложена копия письма-согласия с переводом-аннотацией [1].

На заседании коллегии 15.12.2014 заявителем был представлен оригинал письма-согласия [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 26.01.2012 конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1133261 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак **COYOTE** по международной регистрации №1133261 представляет собой комбинированное обозначение, включающее

оригинальный изобразительный элемент и размещенное под ним слово «COYOTE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному.


Правовая охрана знака по международной регистрации №1133261 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133261 в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ основано на наличии товарного знака по свидетельству №294708, который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных товарам и услугам 09, 38 классов МКТУ перечня международной регистрации №1133261.

Товарный знак по свидетельству №294708 представляет собой словесное обозначение «COYOTE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №1133261 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №294708 на тождество и сходство было установлено следующее.

Следует учесть, что в знаке по международной регистрации №1133261,

представляющем собой комбинированное обозначение  **COYOTE**, основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «COYOTE», который легко прочитывается и хорошо запоминается.

В силу изложенного в случае установления сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Сравниваемые знаки включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «COYOTE» (койот, негодяй, см.

<https://slovari.yandex.ru/coyote/>). То есть противопоставленный товарный знак полностью входит в состав знака по международной регистрации №1133261 в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Кроме того, сравниваемые знаки выполнены стандартными видами шрифтов буквами латинского алфавита, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление. Нюансы графического исполнения буквы «Е» в знаке по международной регистрации №1133261 различимы только при детальном рассмотрении словесного элемента, в силу чего не оказывают существенного влияния на сходное общее зрительное восприятие знаков.

Таким образом, знак по международной регистрации №1133261 в силу наличия фонетического, семантического и графического сходства его основного индивидуализирующего элемента с товарным знаком по свидетельству №294708 признан с ним сходным в целом.

По вопросу однородности товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №113326,1 и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №294708, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1133261 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой различные приборы и устройства, предназначенные для отображения и передачи информации о скорости движения автомобиля, расстояния между транспортными средствами, и услуг 38 класса МКТУ, относящихся к услугам по передаче и приему информации, касающейся транспортных средств.


Товарный знак по свидетельству №294708 зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ, которые представляют собой кабели различных видов, компоненты кабелей и сопутствующие изделия, используемые для их монтажа.

Очевидно, что сопоставляемые товары (услуги) относятся к различному роду/виду, имеют различное назначение, круг потребителей, в связи с чем

рассматриваемые товары/услуги 09, 38 классов МКТУ не являются однородными.

Таким образом, знак по международной регистрации №1133261 и товарный знак по свидетельству №294708 не являются сходными до степени смешения, поскольку товары 09 и услуги 38 классов МКТУ, указанные в их перечнях, неоднородны.

Кроме того, заявитель представил письмо [2], в котором компания ПРЕФОМД ЛАЙН ПРОДАКТС КОМПАНИ, корпорация штата Огайо, США - правообладатель товарного знака по свидетельству №294708, выразила

согласие на предоставление правовой охраны знаку  по международной регистрации №1133261 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации №1133261.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1133261 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 05.09.2014, отменить решение Роспатента от 03.06.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133261 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 42 классов МКТУ.