

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 07.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «ТВТОК», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016728264, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016728264, поданной 03.08.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 12 и услуг 35, 37, 39, 40, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее элементы «TV» и «tok», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения телевизора с антенной.

Роспатентом 19.09.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016728264 в отношении заявленных товаров 06, 07, 09, 11, 12 и услуг 35 (части), 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству №492202 с приоритетом от 14.06.2012 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 (части) и 41 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение включает элемент «TV», представляющий собой общепринятое сокращение от «телевидение, телевизионный» (см. Англо-русский словарь сокращений Н.О. Волкова, И.А. Никанорова, М.: Русский язык, 200, с.432), является неохраемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 07.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель отметил, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016728264 в отношении всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016728264 в отношении всего заявленного перечня товаров 06, 07, 09, 11, 12 и услуг 35, 37, 39, 40, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2016728264;
2. Оригинал письма-согласия;
3. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе противопоставленного знака (1);

4. Заявление правообладателя противопоставленного товарного знака (1) о внесении в Госреестр сведений, касающихся изменения юридического адреса и адреса для переписки, и приложение к нему.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.08.2016) поступления заявки №2016728264 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 44 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, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее элементы «TV» и «tok», выполненные

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения телевизора с антенной.

Правовая охрана испрашивается в синем, белом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 12 и услуг 35, 37, 39, 40, 41 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1(3), 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает элемент «TV», представляющий собой общепринятое сокращение от «телевидение, телевизионный» (см. Англо-русский словарь сокращений Н.О. Волкова, И.А. Никанорова, М.: Русский язык, 200, с.432), который в отношении заявленных товаров и услуг является описательным, указывает на свойство и назначение товаров и услуг и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

С указанным фактом заявитель устно согласился на заседании коллегии и в дополнительных материалах, поступивших в ФИПС 18.07.2017, в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак



по свидетельству №492202 – (1).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ТОК» и «ТЕХНОЛОГИИ ОТСТРОЙКИ ОТ КОНКУРЕНТОВ» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры. Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в красном, черном цветовом сочетании в отношении услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «ТОК» - «tok» (tok – в переводе с английского языка на русский язык означает ток, см. Яндекс-переводчик).

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что услуги 35, 41 классов МКТУ однородны, так как они либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок оказания услуг.

Заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) и однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №492202 в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016728264 в отношении всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [2].

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 09, 11, 12 и услуг 35, 37, 39, 40, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2017, изменить решение Роспатента от 19.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016728264.