

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.02.2020, поданное компанией Корнинг Инкорпорейтед, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017749302, при этом установила следующее.

PYREX

Предоставление правовой охраны обозначению «**PYREX**» по заявке № 2017749302, поданной 22.11.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 18, 21, 24 и 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017749302 в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 21, 24 классов МКТУ, а в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ отказано в регистрации, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ является тождественным знаку «PYREX» по международной регистрации №1263244 с датой конвенционного приоритета от 29.05.2015, зарегистрированный на имя ALESSIO LANOTTE, Via della Repubblica, 19 , I-76121 BARLETTA (Италия) в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2020 поступило возражение на решение Роспатента от 26.04.2019, в котором заявитель сообщает о ведении переговоров с владельцем противопоставленной международной регистрации по поводу заключения соглашения о сосуществовании товарных знаков.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 26.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017749302 в отношении всех товаров, перечисленных в перечне заявки.

Ознакомившись с материалами дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.11.2017) поступления заявки №2017749302 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака [1] заявлено словесное

PYREX

обозначение «**PYREX**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 18, 21, 24 и 25 классов МКТУ.

PYREX

Противопоставленный знак [2] «**PYREX**» по международной регистрации №1263244 с приоритетом от 29.05.2015, является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ «*Leather and imitation leather, namely fashion handbags; handbags for ladies; clutch bags; purses; ruck sacks; traveling bags; luggage and trunks; wallets; key cases; briefcases; credit card holders; umbrellas (Кожа и искусственная кожа, а именно модные сумки; дамские сумки; клатчи; кошельки; рюкзаки; дорожные сумки; багаж и сундуки; кошельки; кейсы для ключей; портфели; держатели кредитных карт; зонты)*» и товаров 25 класса МКТУ «*Clothing, namely, T-shirts; shirts; sweaters; trousers; skirts; jeans; jackets; bathing suits; underclothes; headgear, namely hats and caps; footwear (Одежда, а именно футболки; рубашки; свитера; брюки; юбки; джинсы; куртки; купальники; нижнее белье; головные уборы, а именно шляпы и кепки; обувь)*».

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленной международной регистрации [2] показал полное совпадение сравниваемых словесных элементов «PYREX», выполненных без какой-либо графической проработки, стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Следовательно, сравниваемые обозначения являются тождественными.

Что касается однородности сравниваемых товаров 18, 25 классов МКТУ, коллегия установила следующее.

Товары 18 класса МКТУ *«сумки продуктовые; многоразовые сумки для продуктов; части и приспособления для всех вышеперечисленных товаров»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются видовыми относительно родовой группы товаров «сумки», в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации [2]. Сравнимые товары имеют сходное назначение, одинаковые способы реализации и тот же круг потребителей.

Товары 25 класса МКТУ *«фартуки; части и приспособления для всех вышеперечисленных товаров»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, относящиеся к родовой группе товаров «одежда», тесно связаны с иными видовыми предметами одежды *«Одежда, а именно футболки; рубашки; свитера; брюки; юбки; джинсы; куртки; купальники; нижнее белье»*, которые перечислены в перечне противопоставленной регистрации [2]. Сравнимые товары по своей природе могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, что обуславливает вывод об их однородности. При этом следует заметить, что при тождестве сравниваемых обозначений более широкий круг товаров следует рассматривать в качестве однородных.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1263244 в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ.

Вместе с тем заявителем подано ходатайство о выделении заявки №2020716197 из первоначальной заявки №2017749302, которое было удовлетворено 23.06.2020.

Из перечня товаров удалены все товары 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 26.04.2019.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2019.