

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 20.04.2015, поданное компанией MOFIN SPA, Италия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159994, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 31.08.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 13.02.2013 за №1159994 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1159994 представляет собой словесное обозначение «QUIS QUIS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Роспатентом 20.01.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159994 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1159994 сходен до степени смешения с товарным знаком «QUIZ» по

свидетельству №444488 с приоритетом от 15.10.2010, с товарным знаком «QUIX» по свидетельству №357381, с приоритетом от 03.05.2006, зарегистрированными на имя иных лиц, в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1159994 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №444488 состоят из разного количества букв и звуков, следовательно, фонетическое сходство отсутствует;

- сравниваемые знаки не являются сходными с семантической точки зрения, поскольку рассматриваемый знак является изобретенным словом, а противопоставленный знак в переводе с английского языка означает «экзамен, короткий тест, контрольный вопросник»;

- рассматриваемые знаки мирно сосуществуют во многих странах мира, например, знак «QUIS QUIS» зарегистрирован в стране происхождения - Италии, а также в Австралии, Монако, Исландии, Китае, Норвегии и других, знак «QUIZ» зарегистрирован в стране происхождения – Великобритании, а также в Азербайджане, Туркменистане, Иране, Омане и других странах;

- знак по международной регистрации №1159994 состоит из двух словесных элементов «QUIS QUIS», а противопоставленный товарный знак по свидетельству №357381 состоит из одного словесного элемента «QUIZ», в этой связи фонетически сравниваемые знаки не сходны;

- сопоставляемые знаки невозможно оценить по семантическому критерию сходства, поскольку они не имеют смысловых значений.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159994 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

В дальнейшем от правообладателей противопоставленных товарных знаков были предоставлены на имя заявителя безотзывные письма-согласия на

предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1159994 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, с ограничением позиций товарами «все вышеперечисленные товары, предназначенные для детей».

На основании изложенного заявитель просит снять противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159994 в отношении товаров 25 класса МКТУ с ограничением позиций товарами «все вышеперечисленные товары, предназначенные для детей».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (31.08.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1159994 представляет собой словесное обозначение «QUIS QUIS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №444488 представляет собой словесное обозначение «QUIZ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №357381 является словесным и состоит из слова «QUIX», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1159994 и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «QUIS QUIS» и «QUIZ», «QUIX» являются фонетически сходными, поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных букв (за исключением последних букв «S» и «Z», «X»,

которые близки по звучанию), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу. Словесные элементы характеризуются одинаковой длиной и одинаковым числом слогов. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

С точки зрения визуального признака сравниваемые знаки являются сходными, поскольку они представляют собой словесные обозначения и выполнены буквами одного алфавита (латинского).

Учитывая тот факт, что словесный знак «QUIS QUIS» по международной регистрации №1159994 не имеет семантического значения, оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых словесных обозначений и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1159994, являются однородными товарам 25 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленных товарных знаков, так как относятся к одной родовой группе товаров «одежда, обувь, головные уборы», следовательно, имеют один круг потребителей, условия реализации.

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации №1159994 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№444488, 357381 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, правообладателями противопоставленных товарных знаков предоставлены заявителю безотзывные согласия на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159994 в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, с ограничением позиций перечня «все вышеперечисленные товары, предназначенные для детей».

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1159994 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1159994 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2015, отменить решение Роспатента от 20.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159994 в отношении товаров 25 класса МКТУ «Articles d'habillement; chandails; cardigans; gilets de costume; robes; pantalons; shorts; maillots; manteaux de pluie; vêtements en cuir; lainages (vêtements); bas; jarretelles; fixe-chaussettes; vestes coupe-vent; pantalons de ski; manteaux de fourrure; vestes de soirée; pardessus; jupes; costumes; vestes; maillots de corps; tee-shirts; vêtements de gymnastique; blouses; cols; chemises; foulards; costumes de bain; survêtements; robes de mariage; peignoirs de bain; sous-vêtements; soutiens-gorge; corsets; combinaisons (sous-vêtements); slips; caleçons; chemises de nuit; robes d'intérieur; pyjamas; gants; châles; cache-nez; cravates; noeuds papillon; ceintures [habillement]; bretelles; chapeaux; casquettes; chaussures; bottes; bottillons; chaussures en cuir; chaussures en caoutchouc; bottes de pluie; chaussures de sport; sandales; pantoufles; semelles pour articles chaussants; talons; empeignes, tous les produits précités sont destinés aux enfants».