

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 01.10.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1066912, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Tytanium» была произведена Международным Бюро ВОИС 17.01.2011 за №1066912 для товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Lamina Industrial Poland Marek Lech spolka jawna, Польша (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1066912 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 03.07.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1066912. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1066912 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1066912 сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «TITAN» по свидетельству № 333119, с приоритетом от 31.10.2006, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя иного лица [1];

- с товарным знаком «TITAN» по свидетельству №259720 с приоритетом от 26.09.2002, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя иного лица [2];

- с товарным знаком «TITAN» по свидетельству №313612, с приоритетом от 12.11.2003, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя иного лица [3];

- с товарным знаком «TITAN» по свидетельству №33498, с приоритетом от 26.10.1966, правовая охрана которому предоставлена в том числе, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ [4];

- со знаком «TITAN» по международной регистрацией №1029326 с конвенционным приоритетом от 19.08.2009, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ [5];

- со знаком «TYTAN professional» по международной регистрации №1023599 с приоритетом от 23.10.2009, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении однородных товаров 06 и 20 классов МКТУ [6].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.10.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 03.07.2013:

- правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставили письма согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066912;

- срок действия товарного знака по свидетельству №259720 истек.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066912 в отношении всех товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены оригиналы писем согласий.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.01.2011) приоритета международной регистрации №1066912 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. 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 «Titanium» по международной регистрации № 1066912 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «TITAN» по свидетельству №333119 является комбинированным, состоящим из квадрата, внутри которого расположен словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании желтого, красного и черного цветов [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №259720 является комбинированным и представляет собой овал, внутри которого расположен словесный элемент «TITAN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, серого и черного цветов [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №313612 является комбинированным, представляющим собой овал, внутри которого расположен словесный элемент «TITAN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, серого, темно-серого и черного цветов [3].

Противопоставленный товарный знак «TITAN» по свидетельству №33498 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого и оранжевого цветов [4].

Противопоставленный знак по международной регистрации №1029326 является комбинированным, представляющим собой прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «TITAN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании серого, черного и белого цветов [5].

Противопоставленный знак по международной регистрации №1023599 является комбинированным, представляющим собой прямоугольник, внутри которого расположены словесные элементы «TYTAN professional» выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [6].

Противопоставленные товарные знаки не являются серией, поскольку, зарегистрированы на разных лиц.

Срок действия правовой охраны товарного знака [2] по свидетельству №259720 истек 26.09.2012, в связи с чем он не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1066912.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством звучания начальной части словесного обозначения «Titanium» и противопоставленных товарных знаков «TITAN/TYTAN».

Товары 06, 20 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, однородны, поскольку, совпадают как род/вид и имеют одинаковое назначение.

Сходство знака по международной регистрации №1066912 с противопоставленными товарными знаками и однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается, и, следовательно, решение Роспатента от 03.07.2013 является правомерным.

Вместе с тем, правообладатели всех противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№333119, 313612, 33498 и владельцы международных регистраций №№1023599, 1029626 выдали безотзывные и бессрочные письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066912.

Таким образом, предоставленные правообладателями противопоставленных товарных знаков письма - согласия устраняют препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066912 в отношении товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1066912 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 01.10.2013, отменить решение Роспатента от 03.07.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066912 в отношении товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ.