

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 от 01.12.2014, поданное компанией Arrow Electronics, Inc., Соединенные Штаты Америки (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 №1137228, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1137228 с приоритетом от 13.02.2012 была произведена на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1137228 представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения заглавной буквы «V» латинского алфавита.

Роспатентом 28.08.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137228 в отношении заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству

№370199, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения являются сходными за счет общего зрительного впечатления, заключающегося в исполнении стилизованной буквы «V», а также с учетом визуального и смыслового сходства знаков.

Экспертиза также указывает, что представленный оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака не может быть принят во внимание, поскольку имеются разночтения в адресе правообладателя знака по свидетельству №370199 и действующем адресе компании, указанном в письме-согласии.

В возражении от 01.12.2014 заявитель указывает на то, что в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №370199 внесены соответствующие изменения, следовательно, устранены препятствия, позволяющие вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137228.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137228 в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (13.02.2012) 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. 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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композицию которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 по международной регистрации №1137228 является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение заглавной буквы «V» латинского алфавита, выполненное черным цветом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №370199 представляет собой графическую букву «V» - образную комбинацию из широкой полосы с затемнением в нижней части, справа от которой расположены заглавные буквы латинского алфавита «TV», заключенные в круг. Элементы «TV» являются неохраняемыми в товарном знаке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

Сходство заявленного изобразительного обозначения и противопоставленного товарного знака определено на основании общего зрительного впечатления, так как в обоих случаях объектом исследования является стилизованная буква «V», являющаяся пространственно доминирующим элементом. Несмотря на отдельные отличия, присутствующие в сравниваемых знаках, а именно, в незначительном расхождении в прорисовке буквы «V» и присутствии дополнительных элементов в противопоставленном знаке в виде букв «TV», внешняя форма изображений букв «V» является сходной. Смысловое сходство определяется на основании единой заложенной идеи, заключающейся в выполнении изобразительных элементов (букв «V»).

Анализ перечней сравниваемых знаков показал, что заявленные услуги 35, 38 и часть услуг 42 классов МКТУ являются однородными услугам 38, 41 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака, поскольку они представляют собой различные услуги, касающиеся телекоммуникаций, компьютерного программного обеспечения, продвижения компьютерной техники (частей, компонентов), по контролю качества, розничные услуги через Интернет, консультационные услуги и т.д., следовательно, они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и

условия реализации. Вывод о сходстве знаков и об однородности услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 38 и части услуг 42 классов МКТУ, следует признать обоснованным.

В отношении представленного заявителем письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137228, коллегия отмечает следующее.

В результате внесения изменения в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №370199 (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.12.2014), разночтения в адресе правообладателя в письме-согласии и Госреестре, были устранены.

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия принимает во внимание предоставленное правообладателем противопоставленного знака по свидетельству №370199 предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса безотзывное письмо-согласие, в связи с чем знаку по международной регистрации №1137228 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 01.12.2014, отменить решение Роспатента от 28.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137228 в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.