

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 28.03.2012, поданное ОАО «ГАЗ», Россия (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705107/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2010705107/50 была подана на регистрацию 19.02.2010 заявителем в отношении товаров 28 классов МКТУ: «игры, игрушки; модели транспортных средств уменьшенные».

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом в кириллице.

Роспатентом 28.06.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705107/50 (решение Роспатента) в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении части товаров 28 класса МКТУ указывает на вид товаров, а для другой - способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В заключении также указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 28 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными на имя другого лица (компания «Асикс Корпорейшн», Япония) в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ товарными знаками:

- «ASICS TIGER», по свидетельству № 71210, приоритет 18.12.1981 [1];
- «ASICS TIGER», по свидетельству № 71202, приоритет 12.03.1982 [2].

В палату по патентным спорам 29.03.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705107/50, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленных знаков [1, 2] исключил из своего перечня товары 28 класса МКТУ, вследствие чего указанные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения. Кроме того заявитель считает, что в отношении товаров 28 класса МКТУ: «игры; модели транспортных средств уменьшенные», заявленное обозначение является фантазийным и не может указывать на вид товара или вводить в заблуждение относительно вида товара.

В подтверждение изложенного довода заявителем представлены распечатки противопоставленных знаков (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 28 класса МКТУ: «игры; модели транспортных средств уменьшенные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.02.2010) заявки №2010705107/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

На основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение «ТИГР» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку, с учетом возражения, испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ: «игры; модели транспортных средств уменьшенные».

Противопоставленный знак «ASICS TIGER» [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ASICS TIGER» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1, 2] товарных знаков показал, что все они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ТИГР/TIGER», что обуславливает вывод о сходстве знаков. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) из объема правовой охраны товарных знаков [1, 2] по уведомлению правообладателя исключены товары 18 и 28 класса МКТУ (дата внесения изменений в Госреестр – 19.12.2011, дата публикации – 12.01.2012).

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2010705107/50 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сведения словарно-справочной литературы свидетельствуют о том, что слово «тигр» является лексической единицей русского языка и означает «хищное млекопитающее семейства кошачьих, очень крупного размера, с полосатой шкурой».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что обозначение «ТИГР» является нейтральным или фантазийным по отношению к уточненному перечню заявленных товаров 28 класса МКТУ: «игры; модели транспортных средств уменьшенные». Указанное позволяет сделать вывод о том, что обозначение «ТИГР» не может указывать на вид товара или порождать ассоциации, являющиеся ложными, для рассматриваемого перечня товаров.

Таким образом, обозначение по заявке № 2010705107/50 не может быть признано описательным, а также ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно вида товара, в связи с чем соответствующий довод заявителя следует признать убедительным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ТИГР» соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.03.2012, отменить решение Роспатента от 28.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010705107/50.