

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 27.05.2016 возражение компании Chastnoe trgovoe unitarnoe predpriyatie «Torgovyi dom "Forsazh-Instrument"», Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1188848 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1188848 с конвенционным приоритетом от 22.03.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 06 и 08 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1188848 представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «FORSAGE», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.07.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1188848. Данное решение было принято после направления заявителю уведомления о предварительном отказе от 22.12.2014, на которое им не был представлен какой-либо отзыв.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку был мотивирован по результатам экспертизы этого знака его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как

данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаками по свидетельствам №№ 331198, 266627, 346611 и 388951, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Кроме того, в уведомлении о предварительном отказе было также отмечено, что приведенные в перечне товаров 08 класса МКТУ товары «foreuses» («буры») относятся к 07 классу МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.05.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.07.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что срок действия противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 331198 истек 20.07.2015, перечень товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 266627 не содержит товаров, однородных товарам 06 и 08 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку, а в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 346611 и 388951 принято решение Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2016 по делу № СИП-701/2015 о досрочном прекращении правовой охраны этих товарных знаков.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1188848.

Корреспонденцией, поступившей 10.06.2016, заявителем был представлен упомянутый выше судебный акт, а на заседании коллегии, состоявшемся 15.08.2016, – ходатайство заявителя об исключении из перечня товаров, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, товаров 08 класса МКТУ «ковши литейные [ручные инструменты]» – «foundry ladles [hand tools]» (на французском языке – «instruments à main pour transporter la fonte»).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (22.03.2013) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1188848 с конвенционным приоритетом от 22.03.2013 представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «FORSAGE», так как он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06 и 08 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров этой международной регистрации знака, за исключением товаров 08 класса МКТУ «instruments à main pour transporter la fonte» («ковши литейные [ручные инструменты]») с учетом ходатайства заявителя от 15.08.2016 (далее – ограниченный перечень товаров).

Что касается отмеченной экспертизой в уведомлении о предварительном отказе принадлежности приведенных в международной регистрации рассматриваемого

знака товаров 08 класса МКТУ «foreuses» («буры») к 07 классу МКТУ, то следует отметить, что под данными товарами, включенными, собственно, в перечень товаров 08 класса МКТУ, понимаются именно буры как ручные инструменты (ручные буры), которые действительно относятся к 08 классу МКТУ.

Относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству № 331198 с приоритетом от 20.07.2005 необходимо отметить, что правовая охрана этого товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия его регистрации 20.07.2015.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 266627 с приоритетом от 21.07.2003 охраняется лишь в отношении товаров 07, 09, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ, которые никак не являются однородными товарам 06 и 08 классов МКТУ международной регистрации рассматриваемого знака, так как они относятся к разным родовым группам товаров или к разным сферам экономической деятельности (производственная сфера – сфера услуг) и имеют совершенно разное назначение. В силу данного обстоятельства отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих неоднородных товаров (услуг), для индивидуализации которых предназначены сопоставляемые знаки, одному производителю, то есть указанный противопоставленный товарный знак никак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку.

В свою очередь, анализ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 346611 с приоритетом от 28.10.2005 и № 388951 с приоритетом от 09.07.2007 показал, что они представляют собой, соответственно, словесное обозначение «FORSAGE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского



алфавита, и комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «FORSAGE», поскольку он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент. Данные товарные знаки действительно являются сходными с рассматриваемым знаком, так

как, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются с ним в целом за счет наличия у них фонетически и семантически тождественных слов «FORSAGE», доминирующих в сравниваемых знаках.

В результате анализа перечней товаров и услуг, для которых были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 346611 и 388951, были выявлены только товары 08 класса МКТУ «алмазы для резки стекла; бабы [ручные инструменты]; бары зарубежные; бур ручной; буравчики; буравы; буры для плотничьих работ; ваги; гвоздодеры; державки, используемые при резании; держатели оселков; долота; долота каменотесные; домкраты ручные; дрели; заступы; зензубели; зенковки; зубила; изделия ножевые; инструменты абразивные [ручные]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для гофрирования металла; инструменты для заточки режущих поверхностей; инструменты для полирования; инструменты для резки труб; инструменты клепальные ручные; инструменты развальцовочные ручные; инструменты режущие ручные; инструменты ручные с ручным приводом; кернеры; киянки; клещи дыропробивные; клуппы; ключи [ручной инструмент]; колуны для выдалбливания пазов, гнезд; коловороты; копры; кувалды; кусачки; лезвия [ручные инструменты]; лобзики; лопаты; метчики; молотки; молотки гладильные для металла; молотки для заточки; молотки камнетесные; молотки клепальные; надфили; напильники; насосы ручные; ножи для рубанков; ножи; ножницы для металла; ножи прививочные; ножницы; оселки; отвертки; патроны для разверток; патроны сверлильные; перфораторы [ручной инструмент]; пилы; пилы лучковые; пинцеты; пистолеты ручные для выдавливания мастик; пистолеты-распылители; плашки; полотна пил [части ручных инструментов]; пояса-держатели ручного инструмента; пробойники; пробойники для выбивания шпelinтов; пуансоны; развертки; разрыхлители ручные; рамки для ручных пил, ножовок; рамы пил; рашпили; режущие инструменты; резаки; резаки для очистки поверхности; резцы гравировальные; рубанки; свайки морские; сверла; сверла [части ручных инструментов]; сверла полые [части ручных инструментов]; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые; струбцины; ступы для растирания; стусло; тесаки; тесла [инструменты]; тавра;

тиски; топорики; топоры; трещотки [ручные инструменты]; труборезы; угольники; удлинители коловоротов для метчиков; устройства натяжные для проводов и металлических лент; чеканы; шаберы [ручные инструменты]; шарошки; шилья металлические; шинковки; шпатели; щипцы» (свидетельство № 346611) и «алмазы для резки стекла; бабы [ручные инструменты]; бары зарубные; буравчики, буравы; гвоздодеры, державки, используемые при резании; держатели оселков; долота, долота каменотесные; домкраты ручные; дрели; заступы, зензубели, зенковки; зубила; изделия ножевые; инструменты абразивные [ручные]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для гофрирования металла; инструменты для заточки режущих поверхностей; инструменты для полирования; инструменты для резки труб; инструменты клепальные ручные; инструменты развальцовочные ручные; инструменты режущие ручные, инструменты ручные с ручным приводом, инструменты штамповочные, кернеры, киянки, клещи дыропробивные; клуппы, ключи гаечные, коловороты; колуны для выдалбливания пазов, гнезд; копры; кувалды; кусачки, лезвия [ручные инструменты]; лобзики; лопаты; метчики; молотки, молотки гладильные для металла; молотки для заточки, молотки камнетесные; молотки клепальные; надфили, напильники, насосы ручные; ножи для рубанков; ножи прививочные; ножи, ножницы для металла; ножницы; оселки, отвертки, патроны для разверток; патроны сверлильные; перфораторы [ручной инструмент]; пилы, пилы лучковые; пинцеты, пистолеты ручные для вдавливания мастик; пистолеты-распылители, плашки, полотна пил [части ручных инструментов]; пояса-держатели ручного инструмента; пробойники, пробойники для выбивания шплинтов; пуансоны, развертки, разрыхлители, ручные; рамки для ручных пил, ножовок; рамы пил; рашпили, режущие инструменты; резаки для очистки поверхности; резцы гравировальные; рубанки, свайки морские, сверла, сверла [части ручных инструментов], сверла полые [части ручных инструментов]; стамески, стамески для конопачения; стамески полукруглые, стасла, струбцины, ступы для растирания; тавра, тесаки, тесла [инструменты]; тиски, топорики, топоры, трещотки [ручные инструменты]; труборезы, угольники, удлинители коловоротов для метчиков; устройства натяжные для проводов и металлических лент; чеканы;

шаберы [ручные инструменты]; шарошки; шилья металлические; шинковки; шпатели; щипцы» (свидетельство № 388951), однородные товарам 08 класса МКТУ ограниченного перечня товаров международной регистрации рассматриваемого знака.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2016 по делу № СИП-701/2015 правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 346611 и 388951 была досрочно прекращена в отношении всех вышеуказанных однородных товаров 08 класса МКТУ.

Ввиду данного обстоятельства эти товарные знаки уже не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении соответствующего ограниченного перечня товаров, так как отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности неоднородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сопоставляемые знаки, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.07.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1188848 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров, за исключением товаров 08 класса МКТУ «instruments à main pour transporter la fonte».