

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2019, поданное ООО «ЕдиныйФактор», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017740946, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017740946 было подано 03.10.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**(ONE)FACTOR**», включающее словесные элементы «**ONE FACTOR**», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в светло-зеленом, темно-сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017740946 было принято 21.01.2019 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «UNOFACTOR» по свидетельству №489580 [1] и «УНОФАКТОР» по

свидетельству №545411 [2], зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, указано, что их правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ досрочно прекращена решениями Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 и от 19.02.2019 (соответственно дела №№ СИП-483/2018, СИП-595/2018).

Указанные судебные решения вступили в законную силу, а информация о прекращении правовой охраны товарных знаков в части услуг 35 класса МКТУ отражена на сайте ФИПС в разделе Открытые реестры.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017740946 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены упомянутые судебные решения.

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

С учетом даты поступления (03.10.2017) заявки №2017740946 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**(ONE)FACTOR**», включающее словесные элементы «**ONE FACTOR**», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №489580 [1] представляет собой словесное обозначение «**Unofactor**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №545411 [2] представляет собой словесное обозначение «**Унофактор**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Оба товарных знака зарегистрированы на имя одного лица – ООО «Союзнефтегазсервис-Траст», Московская обл., в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба (сбор информации в компьютерных базах данных)».

Правовая охрана товарных знаков [1], [2] досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ в связи с неиспользованием решением Суда по интеллектуальным правам (дела № СИП-483/2018 от 07.02.2019, № СИП-595/2018 от 19.02.2019).

Даты внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации соответственно 12.03.2019 и 26.02.2019.

Таким образом, указанные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019, отменить решение Роспатента от 21.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017740946.