

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, рассмотрела возражение, поступившее 30.01.2017, поданное «ГК ГФД Лимитед», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014740097, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке № 2014740097 с приоритетом от 29.11.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ «курительные принадлежности; зажигалки; спички; трубки курительные».

Роспатентом 30.09.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014740097 в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «FOX» по международной регистрации №734929, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы

которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2014740097 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ «зажигалки».

Заявитель в ходатайстве от 15.08.2017 выразил просьбу сократить первоначальный перечень заявленных товаров 34 класса МКТУ, исключив из него все товары, за исключением рубрики «зажигалки».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ «зажигалки».

В материалах дела находится оригинал вышеупомянутого письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.11.2014) поступления заявки №2014740097 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «**FOX**^{LITE}», в котором буквы «F», «O», «X» выполнены оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом буквы «O» и «X» перечеркнуты горизонтальной белой линией. Словесный элемент «LITE» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита меньшего размера как продолжение указанной белой линии.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении заглавные буквы «F», «O», «X», выполненные в оригинальной графической проработке, воспринимаются и прочитываются как единое слово «FOX».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению экспертиза противопоставила знак «FOX» по международной регистрации №734929.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «FOX», входящих в состав сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №734929 предоставил письмо-согласие (1) на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2014740097 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ «зажигалки».

Заявитель также выразил просьбу зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 34 класса МКТУ «зажигалки», в связи с чем коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2014740097 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2017, отменить решение Роспатента от 30.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014740097.