

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 26.02.2016, поданное «Autodesk, Inc.», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174691, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 26.07.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1174691 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1174691 представляет собой словесное обозначение «FLAME», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 21.05.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174691, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1174691 сходен до степени смешения со словесным знаком «FLAME» по международной регистрации №1019402, которому

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1174691 испрашивается в отношении товаров, относящихся к индустрии развлечений, в то время как товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленной международной регистрации №1019402, используются специалистами в области стекольной промышленности, в этой связи сравниваемые товары являются неоднородными ввиду различного их назначения и круга потребителей;

- продукция, выпускаемая заявителем, маркированная знаком «FLAME», известна на мировом рынке с 1997 года;

- знаку «FLAME» предоставлена правовая охрана на имя заявителя в стране происхождения США (рег. № 2137245);

- правообладатель противопоставленного знака является лидером в ремонте и техническом обслуживании в режиме он-лайн огнеупорных печей;

- таким образом, сравниваемые перечни товаров 09 класса МКТУ никоим образом не пересекаются и не являются взаимозаменяемыми;

- с данной позицией согласен и правообладатель противопоставленной международной регистрации №1019402, который предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174691 в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- принимая во внимание вышеизложенное, представляется крайне маловероятным, что использование сравниваемых знаков в отношении специфических товаров может повлечь их смешение потребителями на рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174691 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- сведения о регистрации № 2137245 (1);
- информация из сети Интернет (2);
- письмо-согласие (3).

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

С учетом приоритета (26.07.2013) знака по международной регистрации №1174691 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 14.4.2.2 Правил 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

Знак по международной регистрации №1174691 представляет собой словесное обозначение «FLAME», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила знак по международной регистрации №1019402, который включает в себя фонетически и семантически тождественный элемент «FLAME» (в переводе с английского языка на русский язык означает «огонь, пламя») (www.slovari.yandex.ru).

Анализ однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1174691 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для создания,

редакции и составления специальных видео эффектов для использования в индустрии развлечений».

Перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленного знака, содержит программное обеспечение, предназначенное для использования в стекольной промышленности, ремонте стекловаренных печей всех типов методом керамической наплавки, инспекции печей.

Учитывая изложенное, сравниваемые товары 09 класса МКТУ применяются в различных областях (в стекольной промышленности и в области развлечений, соответственно), совместно не встречаются, круг потребителей у данных товаров также различен, в силу чего их следует признать неоднородными.

Кроме того, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1019402 предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174691 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1174691 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2016, отменить решение Роспатента от 21.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1174691 в отношении товаров 09 класса МКТУ.