

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 22.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1243538, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 16.01.2015 за №1243538 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09, 11 класса МКТУ на имя Helo Oy, Tehtaankatu, 5-7 FI-11710, Riihimäki, Finland (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1243538 представляет собой

комбинированное обозначение .

Роспатентом 22.11.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1243538, подтверждающее предварительное решение Роспатента от 25.03.2016, в соответствии с которым указанный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками/знаками:

- «АСТОР» по свидетельству №244388 [1] с приоритетом от 20.12.2001 и «ASTOR» по свидетельству №245477 [2] с приоритетом от 20.12.2001, зарегистрированные на имя ООО «1С», Москва, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- «КАСТО» по международной регистрации №863396 [3] с конвенционным приоритетом от 23.04.2004, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя KINGFISHER FRANCE Z.I. Templemars, F-59175, TEMPLEMARS, France, в отношении товаров 01-09, 11, 12, 16-25, 27, 28, 31, 35, 37-40, 42, 44 классов МКТУ;

- «» по международной регистрации №1012473 [4] с конвенционным приоритетом 24.02.2009, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя FONDITAL S.P.A., Via Cerreto, 40, VOBARNO (Brescia), Italy, в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- «АКАСТОР» по международной регистрации №1268465 [5] с конвенционным приоритетом 29.04.2014 и «» по международной регистрации №1268466 [6] с конвенционным приоритетом 29.04.2014, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя Akastor AS P.O., Box 124, N-1325, Lysaker, Norway в отношении товаров 06-09, 11, 12 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 22.02.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [1-6] выразили согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1243538 на территории Российской Федерации на имя компании Helo Oy, Финляндия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку

по международной регистрации №1243538 на территории Российской Федерации для всех заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены письма-согласия (оригиналы) компаний «FONDITAL S.P.A.», Италия [7], Akastor AS P.O., Норвегия [8], KINGFISHER FRANCE Z.I., Франция [9], ООО «1С», Москва [10].

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

С учетом даты 16.01.2015 международной регистрации №1243538 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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).

Знак по международной регистрации №1243538 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «KASTOR» и стилизованное изображение языков пламени, заключенные в прямоугольник черного цвета.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1243538 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 «Thermomètres, hygromètres; sabliers (instruments chronométriques); tableaux de commande pour saunas et bains de vapeur, ainsi que pour l'éclairage; châssis de relayage; outils de planification sous forme de programmes informatiques pour la construction», 11 «Saunas et installations de sauna; saunas (appareils de chauffage); installations de sauna électriques; dispositif de chauffage au feu de bois pour saunas; appareils de chauffage; installations de chauffage; tiroirs de cheminées; carneaux de cheminées; appareils de chauffage comprenant des conduits; carneaux d'appareils de chauffage; parties et garnitures comprises dans cette classe pour tous les produits précités» классов МКТУ.

Указанному знаку в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса были противопоставлены перечисленные выше в данном заключении товарные знаки/знаки по международным регистрациям [1-6].

Вместе с тем, заявитель представил письма [7-10], в которых компании, являющиеся правообладателями противопоставленных знаков [1-6], выразили согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1243538 на территории Российской Федерации на имя заявителя.

Необходимо отметить, что компании KINGFISHER FRANCE Z.I., Франция, ООО «1С», Москва, в письмах-согласиях [9-10] выразили согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1243538 в отношении всех товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в его перечне.

Что касается компании «FONDITAL S.P.A.», Италия, являющейся правообладателем знака [4], правовая охрана которого распространяется на товары 11 класса МКТУ, то данная компания выразила согласие [7] на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1243538 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, за исключением «appareils de chauffage; installations de chauffage» (нагреватели; отопительные установки).

Относительно письма-согласия [8] компании Akastor AS P.O., Норвегия, необходимо отметить, что в нем компания Akastor AS P.O., Норвегия, выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1243538 в отношении всех товаров 09, 11 класса МКТУ со следующим ограничением по каждому из классов: «aucun des produits susmentionnés ne peut pas être utilisé dans l'industrie du petrole et du gaz» (ни один из вышеперечисленных товаров не предназначен для использования в нефтегазовой промышленности).

Представленные письма-согласия [7-10] правообладателей противопоставленных знаков [1-6], предусмотренные пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, устраняют препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1243538 на имя заявителя на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 «Thermomètres, hygromètres; sabliers (instruments chronométriques); tableaux de commande pour saunas et bains de vapeur, ainsi que pour l'éclairage; châssis de relayage; outils de planification sous forme de programmes informatiques pour la construction; aucun des produits susmentionnés ne peut pas être utilisé dans l'industrie du petrole et du gaz» и 11 «Saunas et installations de sauna; saunas (appareils de chauffage); installations de sauna électriques; dispositif de chauffage au feu de bois pour saunas; tiroirs de cheminées; carneaux de cheminées; appareils de chauffage comprenant des conduits; carneaux d'appareils de chauffage; parties et garnitures comprises dans cette classe pour tous les produits précités; aucun des produits susmentionnés ne peut pas être utilisé dans l'industrie du petrole et du gaz».

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2017, отменить решение Роспатента от 22.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1243538 для товаров 09 класса МКТУ «Thermomètres, hygromètres; sabliers (instruments

chronométriques); tableaux de commande pour saunas et bains de vapeur, ainsi que pour l'éclairage; châssis de relaying; outils de planification sous forme de programmes informatiques pour la construction; aucun des produits susmentionnés ne peut pas être utilisé dans l'industrie du pétrole et du gaz» и товаров 11 класса МКТУ «Saunas et installations de sauna; saunas (appareils de chauffage); installations de sauna électriques; dispositif de chauffage au feu de bois pour saunas; tiroirs de cheminées; carreaux de cheminées; appareils de chauffage comprenant des conduits; carreaux d'appareils de chauffage; parties et garnitures comprises dans cette classe pour tous les produits précités; aucun des produits susmentionnés ne peut pas être utilisé dans l'industrie du pétrole et du gaz».