

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.06.2017 возражение, поданное ООО Управляющая Компания «Фиксит», г. Чебоксары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720257, при этом установила следующее.



Обозначение **FIXIT** по заявке №2015720257, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком по международной регистрации

№1065326 с конвенционным приоритетом от 22.10.2010 в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1065326 предоставил безотзывное письмо - согласие о том, что не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015720257 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.07.2015) поступления заявки №2015720257 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 за №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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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, 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение представляет собой обозначение (FIXIT), выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Обозначение выполнено в черном и красном цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].



Противопоставленный знак [1] является комбинированным, состоящим из словесных элементов «FIXIT GRUPPE», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесных элементов «BAUSTOFFE MIT SYSTEM», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, отделенных прямой чертой от словесных элементов «FIXIT GRUPPE». Знак выполнен в сером и белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ, указанных выше.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 22.03.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720257 в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2017, изменить решение Роспатента от 22.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015720257.