

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 11.03.2015 возражение, поданное ООО «Евробилд», г. Сергиев Посад (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013712704, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2013712704, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими иным лицам:

FORWARD
ФОРВАРД
FORVARD

- с товарным знаком (свидетельство №527200 с приоритетом от 22.03.2013), зарегистрированным на имя ООО «Строительная Компания «Бережная

стройка», 109431, Москва, ул. Привольная, 70, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;

- со знаком  (свидетельство №388121 с приоритетом от 25.06.2008), зарегистрированным на имя ООО «Авиана», 680022, г. Хабаровск, ул. Нефтяная, д. 1, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №527200, №388121, поскольку сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, отличаются в фонетическом отношении и имеют разное смысловое значение;

- в пользу изложенной выше позиции свидетельствует и многочисленная практика экспертизы;

- заявитель уже длительное время осуществляет фактическое использование заявленное обозначение для индивидуализации своих услуг, занимает лидирующие позиции в соответствующем сегменте рынка услуг по аренде строительной техники.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.12.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013712704 в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшейся 17.03.2016, заявитель предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №527200, а также скорректировал заявленный перечень услуг, ограничив его такими услугами 39 класса МКТУ как «прокат транспортных средств, в том числе с установленными подъемными механизмами».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.04.2013) поступления заявки №2013712704 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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  по заявке №2013712704 с приоритетом от 16.04.2013 является комбинированным, включает в свой состав выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «FORWARD» и «UP», между которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованного человечка. Заявленное обозначение выполнено в синей и красной цветовой гамме. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 39 класса МКТУ «прокат транспортных средств, в том числе с установленными подъемными механизмами».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ основано на наличии сходных

до степени смешения товарного знака  по свидетельству №527200 [1] и товарного знака  по свидетельству №388121 [2], имеющих более ранние приоритеты и зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №527200 [1] с приоритетом от 22.03.2013 является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «FORWARD», «ФОРВАРД»,

«FORVARD», выполненные буквами латинского и русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №388121 [2] с приоритетом от 25.06.2008 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения планеты, на поверхности которой расположена буква «F», справа от изобразительного элемента находится словесный элемент «ФОРВАРД», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом «ФОРВАРД» расположено словосочетание «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и исключенное из правовой охраны. Перед словосочетанием изображена прямая линия, состоящая из точек. Товарный знак выполнен в красном, желтом, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 39 классов МКТУ.

Следует отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится скорректированный заявителем перечень услуг 39 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №527200 [1] письмо-согласие в отношении этого скорректированного перечня.

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 снятия противопоставления по свидетельству №527200 [1].

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №388121 [2], то необходимо отметить следующее.

С учетом корректировки перечня заявленного обозначения его регистрация в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ «прокат транспортных средств, в том числе с установленными подъемными механизмами». Противопоставленный товарный знак по свидетельству №388121 [2] зарегистрирован в отношении услуг 39 класса МКТУ «транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий». Сопоставляемые услуги 39 класса МКТУ относятся к услугам разного вида, соответственно, отличаются назначением и предназначены для различных потребителей, что обуславливает вывод об отсутствии их однородности.

В свою очередь сравниваемые обозначения  и  характеризуются рядом отличий, оказывающих существенное влияние на их восприятие потребителем.

Так, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «FORWARD» и «UP», представляющие лексические единицы английского языка (слово «forward» означает: 1. передний, передовой; 2. помогать, посылать; 3. вперед, дальше; слово «up» означает: 1. вверх, наверх, вверху), воспринимаются в значении – «вперед и вверх».

Индивидуализирующий словесный элемент «ФОРВАРД» противопоставленного товарного знака, согласно толковым словарям русского языка (см. <http://slovari.yandex.ru>), произошел от английского слова «forward» в значении «передний» и представляет собой названия игрока линии нападения в спортивных играх.

Учитывая приведенные выше смысловые значения индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] имеют разное смысловое восприятие.

Сравниваемые обозначения имеют фонетические отличия, обусловленные отличием произношений словесных элементов «FORWARD» (произносится как [‘фo-вод]) и «ФОРВАРД», а также наличием в составе заявленного индивидуализирующего элемента «UP» (произносится как [aп]).

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак также производят различное общее зрительное впечатление за счет наличия в их составе отличающихся изобразительных элементов, выполнения словесных элементов буквами разных алфавитов – латинского и русского, с разной графической проработкой шрифтов, а также разного цветового исполнения сравниваемых знаков.

Принимая во внимание имеющиеся семантические, фонетические и графические отличия сравниваемых обозначений, а также неоднородность услуг 39 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №388121 [2].

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2013712704 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 39 класса МКТУ «прокат транспортных средств, в том числе с установленными подъемными механизмами».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2015, отменить решение Роспатента от 02.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013712704.