

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 22.02.2019, поданное компанией «Зоэтикс Сёрвисиз ЛЛК», Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016748296, поданной 20.12.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено обозначение **INFORCE 3** .

Решение Роспатента от 20.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ по заявке № 2016748296 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения:

ИНФОРС INFORCE

- с товарным знаком [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Дрожжевые технологии», 117525, Москва, ул. Чертановская, 32, стр. 3 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ по свидетельству № 407051, приоритет от 19.08.2008, срок действия продлен до 19.08.2028;
- элемент «3» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой цифру, не имеющую характерного графического исполнения (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.02.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.06.2018.

Доводы возражения, поступившего 22.02.2019, сводятся к следующему:

- из сети Интернет усматривается, что противопоставленный товарный знак [2] не используется его правообладателем надлежащим образом, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ;
- в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2019 по делу СИП-492/2018 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] была досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ вследствие его неиспользования.

На основании изложенного в возражении, поступившем 22.02.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-492/2018 от 16.01.2019 - [3].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 22.02.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (20.12.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2016748296 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **INFORCE 3** [1] включает словесный элемент «INFORCE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита и цифру «3». Регистрация заявленного

обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В возражении заявителем не оспаривается решение Роспатента в части признания неохраноспособным цифрового элемента «З», как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

**ИНФОРС
INFORCE**

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 407051, приоритет от 19.08.2008 (срок действия продлен до 19.08.2028) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана была предоставлена ранее на имя: ООО «Дрожжевые технологии», 117525, Москва, ул. Чертановская, 32, стр. 3. Правовая охрана товарного знака [2] действовала, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правовая охрана товарного знака [2] была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2019 по делу СИП-492/2018 [3] в отношении товаров 05 класса МКТУ и он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2019, отменить решение Роспатента от 20.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016748296.