

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 01.06.2016 возражение компании PATENT DESIGN ENGINEERING LTD, Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 811322 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 811322 с датой расширения на территорию Российской Федерации от 07.04.2014 (далее – дата территориального расширения) была произведена на имя заявителя в отношении товара 14 класса МКТУ «montres-bracelets» («часы наручные»).

Знак по международной регистрации № 811322 представляет собой словесное обозначение «PENDULUM», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.02.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «PENDULUM» по международной регистрации № 811322, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак тождествен со знаком по международной регистрации № 1075569, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товара 14 класса МКТУ «montres-bracelets»

(«часы наручные»), однородного товарам 09 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.02.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, не являются однородными. На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (07.04.2014) правовая база для оценки охраноспособности знака 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для

установления однородности товаров принимается 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 № 811322 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «PENDULUM» (в переводе с английского языка – «маятник»). Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку испрашивается в отношении товара 14 класса МКТУ «montres-bracelets» («часы наручные»).

Заявителем в возражении не оспаривается вывод экспертизы о тождестве рассматриваемого знака с противопоставленным знаком по международной регистрации № 1075569.

Вместе с тем, сопоставительный анализ перечней товаров показал, что товар 14 класса МКТУ «montres-bracelets» («часы наручные»), для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и товары 09 класса МКТУ «appareils et instruments électriques et électroniques pour le mesurage, l'analyse et l'étalonnage du temps, de la tension, de la fréquence et d'autres paramètres connexes; appareils et instruments d'essai, autres qu'à usage médical; systèmes d'essai pour les télécommunications; références de fréquences; systèmes de distribution de temps et de fréquence; simulateurs de constellation GNSS; parties et garnitures pour tous les produits précités», представляющие собой измерительные приборы и оборудование и части для них, для которых охраняется противопоставленный знак, относятся к совершенно разным родовым группам и видам товаров, имеют разное назначение и область применения (для личного пользования индивидуумом – для научных или производственных целей общества), отличаются условиями производства (применяются разные технологии) и условиями сбыта (в общедоступном магазине – в специализированных научно-производственных компаниях по специальному заказу) и, соответственно, кругом

потребителей (индивидуум – научные или производственные организации), что обуславливает вывод об отсутствии у них однородности.

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих (неоднородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены данные знаки, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 811322 в отношении товара 14 класса МКТУ «montres-bracelets».