

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 14.12.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Имко-Торг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014738036 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014738036 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.11.2014 на имя заявителя в отношении товаров 03, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 21 и 22 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «Falco», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.08.2016 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 06 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ со словесным товарным знаком «FALCO» по

свидетельству № 489486, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявитель уже обладает исключительным правом на тождественный заявленному обозначению



товарный знак по свидетельству № 505269, что препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении части товаров 07, 08, 09, 11, 16 и 21 классов МКТУ, идентичных товарам, для которых охраняется данный товарный знак.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.12.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.08.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем не оспариваются вышеизложенные выводы экспертизы, но между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 489486 заключен договор об отчуждении исключительного права на этот товарный знак в пользу заявителя в отношении всех однородных товаров 06 класса МКТУ, ввиду чего данный товарный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, помимо перечня товаров, для которого было принято данное решение о государственной регистрации товарного знака, также и в отношении товаров 06 класса МКТУ «задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы металлические [скобы]; замки висячие; замки металлические, за исключением электрических; запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные, запоры пружинные; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; щеколды металлические; язычки для замков» (далее – сокращенный перечень товаров 06 класса МКТУ).

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

С учетом даты подачи заявки (13.11.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из стилизованного изображения птицы, в нижней части которого помещен словесный элемент «Falco», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 13.11.2014

испрашивается, согласно возражению, в отношении указанного выше сокращенного перечня товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 489486 с приоритетом от 30.01.2012 представляет собой словесное обозначение «FALKO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они, несмотря на отличия по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений (наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента, разное шрифтовое исполнение слов и разный состав букв) являются сходными в силу их фонетического тождества («Falco» – «FALKO»), что заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ сокращенного перечня приведенных в заявке товаров 06 класса МКТУ показал, что предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении этих товаров 06 класса МКТУ препятствовало наличие правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении однородных им товаров 06 класса МКТУ, а именно: «болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бюсты металлические; винты металлические, шурупы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; гайки металлические; гвозди, гвозди обивочные, гвозди финишные, гвозди подковные; дюбели металлические; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; замки висячие; замки для коробок металлические; замки для сумок металлические; замки для портфелей металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные, запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия из бронзы [произведения искусства];

изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные металлические; ключи; колесики для кроватей металлические, ролики для кроватей металлические; колесики для мебели металлические, ролики для мебели металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические, стержни металлические; кольца для ключей металлические; кронштейны строительные металлические, консоли строительные металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки для крепления шифера [скобяные изделия]; крючки вешалок для одежды металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; петли накладные металлические; плиты анкерные; пружины [скобяные изделия металлические]; ролики для раздвижных дверей металлические; ролики оконные, колесики оконные, блоки оконные; ручки дверные металлические; ручки-кнопки металлические; статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; уголки металлические; упоры дверные металлические, ограничители дверные металлические; упоры металлические, ограничители металлические; упоры оконные металлические, ограничители оконные металлические, крючки ветровые оконные металлические; фурнитура для гробов металлическая; фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели металлическая; фурнитура мебельная или строительная из мельхиора; шайбы металлические; шарниры металлические; шпингалеты оконные; шпинты металлические, чеки металлические; штифты [скобяные изделия]; щеколды металлические; язычки для замков».

Однако следует отметить, что на основании договора, зарегистрированного федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2017 под № РД0237117, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак в отношении вышеуказанных однородных товаров 06 класса МКТУ его правообладателем для данных товаров стал, собственно, заявитель (выдано свидетельство на товарный знак № 635711). Соответствующая запись внесена 15.11.2017 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 489486 уже не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 06 класса МКТУ. Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров 06 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2016, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014738036.