


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.05.2019 возражение, поданное компанией Kronoplus Limited, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1350934.

Международная регистрация №1350934 знака «**FALCO**» произведена Международным Бюро ВОИС 17.02.2017 на имя заявителя (Kronoplus Limited, Grayoak House, 9 Tagmatarchou Poulidou Street, Ayios Andreas CY-1101 Nicosia (Chypre)) в отношении товаров 17, 19, 20 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 02.10.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1350934. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1350934 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 17, 19, 20 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «FALCO» по международной регистрации №1350934 является сходным до степени смешения с

товарным знаком « Falco» по свидетельству №505269 с приоритетом от 14.05.2012, зарегистрированным в отношении однородных товаров 17, 19, 20 классов МКТУ на имя ООО «Имко-Торг», 107078, Москва, Орликов пер., д. 2.

Кроме того, экспертизой было выявлено наличие повторов в перечне заявленных товаров 19 класса МКТУ знака по международной регистрации №1350934 в отношении такого вида товара как «floors, not of metal», в связи с чем заявителю было предложено руководствоваться положениями пункта 3 статьи 1497 Кодекса. Заявитель с указанным доводом экспертизы согласился и в своей корреспонденции от 07.08.2018 отказался от притязаний в этой части.

Вместе с тем в поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Как следует из материалов возражения, заявитель достиг соглашения с ООО «Имко-Торг» об ограничении перечня противопоставленного товарного знака по свидетельству №505269 путем исключения из него всех товаров 17, 19, 20 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1350934 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 17, 19, 20 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены сведения о противопоставленном товарном знаке по свидетельству №505269.

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

С учетом даты (17.02.2017) международной регистрации №1350934 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).


Знак «**FALCO**» по международной регистрации №1350934 с приоритетом от 17.02.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 17, 19, 20 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «**FALCO**» по международной регистрации

№1350934 основано на наличии комбинированного товарного знака «  Falco » по свидетельству №505269 с приоритетом от 14.05.2012, зарегистрированного в отношении товаров 17, 19, 20 классов МКТУ на имя иного лица.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «**FALCO**» и противопоставленного товарного знака «  Falco » по свидетельству №505269, а также однородность товаров 17, 19, 20 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

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

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правообладатель противопоставленного товарного знака «  Falco » по свидетельству №505269 подал заявление о сокращении перечня товаров и услуг, в отношении которых действовала его правовая охрана, исключив все товары 17, 19, 20 классов МКТУ, признанные однородными с товарами заявленного обозначения. Соответствующая запись о сокращении перечня товаров противопоставленного товарного знака была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.05.2019.

В этой связи следует констатировать, что оснований для противопоставления товарного знака по свидетельству №505269 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в настоящее время не имеется. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2019, отменить решение Роспатента от 02.10.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1350934 в отношении заявленных товаров 17, 20 классов МКТУ и товаров 19 класса МКТУ «building and construction materials and elements, not of metal, none being bicycle parking installations, shelters or canopies; doors, gates, windows and window coverings, not of metal; statues and works of art made of materials such as stone, concrete and marble, included in the class; structures and transportable buildings, not of metal, none being bicycle parking installations, shelters or canopies; floors, not of metal; floor tiles, not of metal; acoustic panels of wood for ceilings; acoustic panels of wood for walls; bamboo flooring; bathroom tiles (non-metallic -); blocks (non-metallic -) for construction, none being bicycle parking installations, shelters or canopies; board material made of polyethylene used as a wood substitute; boards made of wood particles; building blocks incorporating insulating materials, none being bicycle parking installations, shelters or canopies; building boards made from wood and waterproof resins; building boards of plastics materials; building bricks (non-metallic -); building components of imitation wood, none being bicycle parking installations, shelters or canopies; building components of wood, none being bicycle parking installations, shelters or canopies; building fronts (non-metallic -); building materials of plastics material; building panels, not of metal; building paper; ceilings, not of metal, none being bicycle parking installations, shelters or canopies; cladding board (non-metallic -); cladding materials (non-metallic -); cladding panels (non-metallic -); cladding sheets (non-metallic -); facades (non-metallic -); facing panels of non-

metallic materials; wood fibre boards; fibre boards of wood fibre bonded with resin and particle boards; fibre board for use in building; fire resisting wood; fire retardant panels (non-metallic -) for use in construction; fireproof panels for use in building (non-metallic -); floorboards; plastic floorboards; glazed panels [non-metallic frame] for construction; glue-laminated wood; hardwood flooring; interior walls of non-metallic materials; multi-layered wood; non-metal floor panels; non-metallic building materials; non-metallic building materials having acoustic properties; parquet flooring and parquet slabs; particle board for use in construction; plastic wallboards; plywood; prefabricated building elements (non-metallic -), none being bicycle parking installations, shelters or canopies; prefabricated building components (non-metallic -), none being bicycle parking installations, shelters or canopies; roof construction materials (non-metallic -); roofing boards (non-metallic -); roofing plate (non-metallic -); rubber flooring; simulated wood panels for building, none being bicycle parking installations, shelters or canopies; skirting board (non-metallic -); soffits (non-metallic -); surfacings, not of metal, for building; tile floorings, not of metal; timber boarding; timber laminates; timber laminated particle boards; timber panels; timber building boards; veneered chipboard; vinyl flooring; vinyl siding; wafer board (non-metallic -); wall panelling made of non-metallic materials; wall tiles, not of metal; waterproofing boards (non-metallic -); wood core plywood; wood for building; wood panelling; wood paving; wood pulp board, for building; wood veneers; laminate flooring, not of metal; laminated boards (non-metallic -) for building use; laminated boards (non-metallic -) for walls; laminated chipboard; laminated fibreboard; laminated wood; laminates (non-metallic -)».