

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 26.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ASSA ABLOY AB, Швеция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229362, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом 28.08.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 22.10.2014 за №1229362 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1229362 – (1) представляет собой словесное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Знак охраняется в голубом цветовом сочетании.

Роспатентом 25.08.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229362. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1229362 сходен до степени смешения с товарным

знаком 

, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ (свидетельство №345594 с приоритетом от 29.09.2006 – (2)).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение 26.12.2016, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак (2) истек 29.09.2016 и не продлевался, в связи с чем данный товарный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1229362 в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ;

- кроме того, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, правообладатель товарного знака (2) - ООО «Единая Транспортная Компания» ликвидирована 14.02.2012 на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Данный факт свидетельствует об отсутствии у правообладателя заинтересованности в продлении срока действия исключительного права на противопоставленный товарный знак (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.08.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229362 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №345594;
2. Выписки из ЕГРЮЛ сведений о компании ООО «Единая Транспортная Компания».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.08.2014) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1229362 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.


Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.


Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 №1229362 представляет собой словесное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 42 классов МКТУ в голубом цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком в решении Роспатента указан товарный знак  по свидетельству №345594 с приоритетом от 29.09.2006 – (2), который представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графике. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ в темно-синем цветовом сочетании.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков (1) и (2) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный фонетически и сходный визуально словесный элемент «FARGO».

Услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) однородны, поскольку относятся к одной категории услуг «программирование», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность услуг 42 класса МКТУ не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1229362 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №345594 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем, следует отметить, что 29.09.2016 истек срок действия регистрации противопоставленного товарного знака (2).

С учетом изложенных выше обстоятельств коллегия усматривает, что знаку по международной регистрации №1229362 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в полном объеме.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2016, отменить решение Роспатента от 25.08.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229362 в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 42 классов МКТУ.**