

**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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.07.2017 возражение, поданное компанией Полиформ С.п.А., Италия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015701751, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Poliform** » по заявке №2015701751 с приоритетом от 22.01.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 20 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение « **Poliform** » сходно до степени смешения

с товарным знаком «**ПОЛИФОРМ**» по свидетельству №395558 с приоритетом от 09.10.2007, зарегистрированным в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ на имя ООО «Машиностроительное Объединение «СОЮЗ», 192007, Санкт-Петербург, ул. Курская, 21.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №395558 была досрочно прекращена по решению Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2017 в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ. В этой связи противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенной в возражении позиции заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015701751 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ.

К материалам возражения приложены следующие материалы, подтверждающие доводы заявителя:

- Копия искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №395558;
- Копия корреспонденции с уточнением исковых требований;
- Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2017 по делу №СИП-241/2017.

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

С учетом даты (22.01.2015) поступления заявки №2015701751 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным

Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение « **Poliform** » по заявке №2015701751 с приоритетом от 22.01.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель и неметаллическая мебельная фурнитура, а именно шкафы, столы, столики журнальные, тумбочки, туалетные столики, шкафы книжные, стулья [сиденья], кресла, диваны, полки для

мебели, мебельные панели, витрины [мебель], выдвижные ящики [части мебели], комоды, буфеты, полки для обуви, кровати, пружинные матрасы для кроватей, лестницы приставные деревянные, зеркала, вешалки для одежды, корзины неметаллические».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**ПОЛИФОРМ**» по свидетельству №395558, принадлежащего ООО «Машиностроительное Объединение «СОЮЗ».

Противопоставленный товарный знак «**ПОЛИФОРМ**» по свидетельству №395558 приоритетом от 09.10.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку была предоставлена, в частности, для товаров 20 класса МКТУ «барабаны немеханические неметаллические для гибких труб; блоки пластмассовые для штор; верстаки; гайки; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали стержневые, крепежные; дюбели; заглушки для стенных отверстий; зажимы для канатов или труб пластмассовые; заклепки; замки [за исключением электрических]; карнизы для занавесей; клапаны водопроводных труб пластмассовые; клапаны дренажных труб пластмассовые; ключи-карточки пластиковые [без кода]; колышки для палаток; кольца для занавесей; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; обстановка мебельная; предметы для подпорки бочек, а именно, подставки, опоры, стойки, лагери; пробки; ролики для занавесей; стеллажи; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; шарниры».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на фонетическом тождестве фантазийных словесных элементов сравниваемых обозначений – «POLIFORM» и «ПОЛИФОРМ», а также однородность товаров 20 класса 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 и которые являются основанием для снятия данного противопоставления.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №395558 в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ «блоки пластмассовые для штор; верстаки; гайки; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали стержневые, крепежные; дюбели; заглушки для стенных отверстий; заклепки; замки [за исключением электрических]; карнизы для занавесей; ключи-карточки пластиковые [без кода]; кольца для занавесей; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; обстановка мебельная; пробки; ролики для занавесей; стеллажи; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; шарниры» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2017 по делу №СИП-241/2017.

Оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №395558 товары 20 класса МКТУ «барабаны немеханические неметаллические для гибких труб; зажимы для канатов или труб пластмассовые; клапаны водопроводных труб пластмассовые; клапаны дренажных труб пластмассовые; предметы для подпорки бочек, а именно, подставки, опоры, стойки, лагери» не являются однородными товарам, приведенным в перечне заявленного обозначения, относящимся к предметам мебели и мебельной фурнитуре.

Вышеизложенные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 20 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. 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 26.07.2017, отменить решение Роспатента от 03.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015701751.**