


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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, рассмотрела возражение, поступившее 02.10.2017, поданное Пауэр Бокс АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712659, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2015712659 с приоритетом от 28.04.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Роспатентом 30.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712659 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ТРИТОН» по свидетельству №165965 (1) с приоритетом от 26.02.1997 (срок действия регистрации продлен до 26.02.2017), зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**TRITON**» по свидетельству №289572 (2) с приоритетом от 02.06.2004, зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ.

Экспертизой было указано, что сравниваемые обозначения являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов.

Что касается однородности товаров, то экспертиза указала, что, в частности, заявленные товары 08 класса МКТУ «ручные распылители для промышленного или коммерческого использования» являются однородными товарам 08 класса МКТУ «пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов» противопоставленного знака (2).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2017 по делу №СИП-270/2017 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, в связи с чем противопоставление может быть снято;

- поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2017 по делу №СИП-271/2017 была досрочно прекращена в отношении части товаров 08 класса МКТУ «пистолеты-распылители», то данное противопоставление не препятствует регистрации заявленного обозначения для всех заявленных товаров 08 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ.

К возражению приложены копии вышеуказанных решений судов (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.04.2015) поступления заявки №2015712659 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», содержащее словесный элемент «triton», выполненный строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака (1) досрочно прекращена полностью вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2017 по делу №СИП-270/2017 (3), в связи с чем коллегия снимает данное противопоставление.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение «**TRITON**», включающее словесный элемент «TRITON», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом и изобразительный элемент в виде окружности, внутри которой размещено стилизованное изображение тритона и словесный элемент «TRITON».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом, как в заявленном обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке является словесный элемент «triton»/«TRITON».

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «TRITON».

Словесный элемент «TRITON» в переводе с английского языка на русский язык означает «тритон» – животные из отряда хвостатых земноводных семейства настоящих саламандр (<https://yandex.ru/>).

Графический фактор сходства носит второстепенный характер и не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве знаков в целом, который обусловлен фонетическим и семантическим тождеством их основных словесных элементов.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков. Заявителем сходство сопоставляемых знаков в возражении не оспаривается.

Что касается однородности товаров 08 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2017 по делу №СИП-271/2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) была досрочно прекращена в отношении части товаров 08 класса МКТУ «пистолеты-распылители» и ее действие сохранено в отношении следующих товаров «насосы ручные, ручной садовый инструмент; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением; пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов; устройства для уничтожения вредителей растений».

Анализ однородности товаров 08 класса МКТУ, указанных в сравниваемых перечнях, показал следующее.

Так, коллегией было установлено, что заявленные товары 08 класса МКТУ «ручные распылители для промышленного или коммерческого использования» являются однородными товарам 08 класса МКТУ «пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов» противопоставленного товарного знака (2), поскольку представляют собой одно и то же устройство (прибор для распыления жидкостей на мелкие капли), отличающееся только составом содержимого, находящегося в распылителе, следовательно, имеет место совпадение по роду, назначению, материалу, из которого изготовлены товары, а также по кругу потребителей и условиям реализации.

Заявленные товары 08 класса МКТУ «беспроводные салазковые пилы [ручные инструменты], пилы [ручные инструменты], пилы лучковые [ручные инструменты], рамки для ручных пил или ножовок, погружные, торцовочные пилы [ручные инструменты], комплектующие детали погружных пил с направляющей (ручных инструментов), направляющие погружных пил с направляющими (ручных инструментов), пилы с механическим приводом (от бензинового или механического двигателя) [ручные инструменты], дисковые/циркулярные пилы [ручные инструменты], режущие инструменты, в том числе полотна/ленты пильные, режущие/пильные диски, дисковые пилы, ленточные пилы [ручные инструменты], ключи (ручные инструменты) для регулирования угла наклона полотна пилы, шестигранные ключи для отсоединения/присоединения полотнища пилы, поддерживающие подставки/стойки/опоры, в том числе боковые, для ручных инструментов, лесоматериалов, заготовок, мягкие футляры для ручных инструментов, в том числе футляры для пил, заточных инструментов, оселки, держатели оселков, бруски точильные, точильные ручные инструменты», представляют собой различные виды пил, их комплектующие, приспособления для их заточки и футляры. Данные товары применяются как в строительстве, так и в сельском хозяйстве, следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации, в связи с чем, являются однородными товарам 08 класса МКТУ «ручной садовый инструмент; орудия сельскохозяйственные с ручным управлением» противопоставленного товарного знака (2).

Остальные заявленные товары 08 класса МКТУ «фрезерные [ручные] инструменты, присадочные фрезеры [ручные инструменты], перфораторы [ручные инструменты], шлифовальные ручные инструменты, шлифовальные машинки [ручные инструменты], шлифовальные диски для ручных шлифовальных машинок/инструментов, шлифовальные подошвы, шлифовальные втулки для ручных шлифовальных машинок, ленточно-шлифовальные машинки [ручные инструменты], эксцентрикковые шлифовальные машинки [ручные инструменты], ленты для ручных ленточно-шлифовальных машинок/инструментов, ручные инструменты для правки шлифовального круга, шаблоны направляющие

(приспособления для ручных инструментов), зажимные приспособления, в том числе фланцы, инверсионные зажимы для ручных шлифовальных инструментов, дрели, сверла для дрелей, в том числе приспособления, устройства, аксессуары для фуговальных, рейсмусовых работ, включенные в данный класс, включая сверла, наконечники, насадки фуганков, патроны сверлильные [ручные инструменты], беспроводные дрели, дрели для сверления под определенным углом [ручные инструменты], беспроводные ударные дрели, гайковерты, шуруповерты [ручные инструменты], беспроводные перфораторы, в том числе пневматические перфораторы, отбойные молотки [ручные инструменты], беспроводные многофункциональные осцилляционные ручные инструменты (реноваторы), лезвия беспроводных многофункциональных осцилляционных ручных инструментов (реноваторов), приспособления для шипового сращивания (досок или заготовок), лобзики, наборы комплектующих деталей и принадлежностей для лобзиков, лобзики и их комплектующие детали и принадлежности, продаваемые в комплекте с сумками/ящиками, полотнища сабельных/ножовочных/лобзиковых пил, рубанки ручные, зензубели ручные, двусторонние/оборотные лезвия/ножи для ручных инструментов, наборы приспособлений для крепления инструментов, пояса-держатели ручного инструмента, системы хранения инструментов, в том числе стеллажи, ящики и поддоны для инструментов, подвесные комплекты ручных инструментов, угольники [ручные инструменты], штифтовые гаечные ключи и ключи-шестигранники [ручные инструменты], многофункциональные ограничители, направляющие планки, включая угловые направляющие планки, параллельные направляющие планки, соединители для направляющих планок, комплекты для регулировки высоты лезвия [для ручных инструментов], тиски, тиски верстачные, струбцины [инструменты ручные], сумки, продаваемые вместе с инструментами, их комплектующими деталями, принадлежностями и аксессуарами к ним, относящиеся к данному классу, отвертки, дрели, шуруповерты [ручные инструменты], мягкие футляры для шлифовальных машинок, рубанков, зензубелей» не являются однородными товарам 08 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку применяются исключительно в

строительстве, следовательно, сравниваемые товары имеют различное назначение, области применения и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (2) в отношении части однородных вышеуказанных товаров 08 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2017, отменить решение Роспатента от 30.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015712659.**