


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 06.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017706891, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017706891, поданной 27.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 04, 06, 09, 17, 20, 22 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «inforce», выполненный строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 23.08.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017706891 в отношении части товаров 09 класса МКТУ и всех товаров 02, 04, 06, 17, 22 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное следующим.

В отношении заявленных товаров 09 (части) и всех товаров 20 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком **INFORCE** по свидетельству №436161 с приоритетом от 01.09.2009 – (1), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Воплотим» в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;

- со знаком **INFORS** по международной регистрации №479547 с приоритетом от 29.08.1983 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя INFORS AG, Швейцария в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Роспатент 06.11.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (2) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- что касается противопоставленного товарного знака (1), то решением Роспатента от 19.09.2018 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака (1) полностью в связи с прекращением юридического лица - правообладателя.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017706891 в отношении товаров 02, 04, 06, 09 (части), 17, 20, 22 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены материалы, касающиеся прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака (1) – [1].

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

С учетом даты (27.02.2017) поступления заявки №2017706891 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


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

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.

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).


Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.


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.

Обозначение по заявке №2017706891 представляет собой комбинированное обозначение , выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «inforce», выполненный строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 02, 04, 06, 09, 17, 20, 22 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак  по свидетельству №436161 с приоритетом от 01.09.2009 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- знак  по международной регистрации №479547 с приоритетом от 29.08.1983 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (2) на

территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно доводам возражения заявитель не оспаривает решение Роспатента в части сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (2) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В этой связи анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного товарного знака (1).

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

В настоящее время решением Роспатента от 19.09.2018 досрочно полностью прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №436161 (1), в связи с прекращением юридического лица - правообладателя.

Указанное обстоятельство устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке № 2017706891 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.11.2018, изменить решение Роспатента от 23.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017706891.