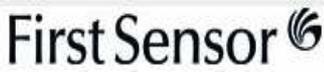


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 17.12.2018, поданное компанией «First Sensor AG», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.09.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1371309 в отношении части товаров 07, всех услуг 37, части услуг 42 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1371309 с конвенционным приоритетом от 17.11.2016, произведенной Международным Бюро ВОИС 17.05.2017 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 07, 09, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в синем цветовом сочетании.

Знак по международной регистрации № 1371309 представляет собой комбинированное обозначение , словесный элемент которого «FirstSensor» выполнен буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 28.09.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1371309

в отношении части товаров 07, всех услуг 37, части услуг 42 классов МКТУ было основано на предварительном отказе от 15.06.2018, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1371309 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 07, всех товаров 09, части услуг 42 классов МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1371309 [1] противопоставлен сходный до

степени смешения знак  по международной регистрации № 1028529, конвенционный приоритет от 11.06.2009 [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «WONDER LINE, S.L.», Diputació, 237 E-08007 BARCELONA, Испания в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07, 09, а также услугам 42 классов МКТУ;

- словесный элемент «First» знака [1] фонетически и семантически тождественен словесному элементу «First» противопоставленного знака [2];

- графическое сходство сравниваемых знаков [1] и [2] определялось на основании единого шрифта – латинского;

- словесный элемент «Sensor» является неохраняемым элементом знака [1] на основании положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.12.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленному знаку [2] на территории Российской Федерации не была предоставлена правовая охрана в отношении указанных в перечне товаров.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 17.12.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.11.2016) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1371309 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 1371309 [1] представляет собой комбинированное обозначение , словесный элемент «FirstSensor» выполнен буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 07, 09, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в синем цветовом сочетании.

Неохраноспособность словесного элемента «Sensor» (в переводе с английского языка на русский язык «сенсор, датчик, чувствительный элемент». См. электронный словарь: translate.yandex.ru) как несоответствующего требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

Наиболее значимым элементом знака [1] является элемент «First».

Противопоставленный знак  по международной регистрации № 1028529, конвенционный приоритет от 11.06.2009 [2] является комбинированным, словесный элемент «FIRST» выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне, в красно-белом цветовом сочетании.

На заседании коллегии от представителя заявителя к материалам дела были также приобщены сведения в отношении противопоставленного знака [2], согласно которым правовая охрана данного противопоставления является действующей на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ. В связи с чем, действие правовой охраны знака [2] на территории Российской Федерации заявителем не отрицается.

Наиболее значимым элементом противопоставленного знака [2] является элемент «FIRST».

Сравнительный анализ знака [1] и противопоставленного знака [2] показал, что элементы «First» / «FIRST» фонетически и семантически тождественны, а также визуально близки, за счет использования при их написании букв латинского алфавита.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии нет оснований для вывода о том, что сравниваемые знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 07, 09, услуг 42 классов МКТУ показал следующее.

Сравниваемые товары 07 класса МКТУ, указанные в перечнях знака [1] и противопоставленного знака [2], имеют одинаковое назначение (для обеспечения работы механизмов, машин), круг потребителей (инженеры, механики и т.д.), совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях знака [1] и противопоставленного знака [2], либо тождественны, либо соотносятся как род (вид) («оборудование контрольное, измерительное и сигнальное», «оборудование оптическое и комплектующие для него», «оборудование для записи и воспроизведения информации», «оборудование электро- и радиотехническое»), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ по компьютерному программированию и разработке программного обеспечения коррелируют товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], относящимся к вычислительным машинам, компьютерам, программам, что обуславливает их однородность.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 07, 09, услуг 42 классов МКТУ одному лицу.

Однородность сравниваемых товаров и услуг заявителем согласно материалам дела не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что знак [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 09, услуг 42 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии знака [1] в отношении товаров 07, 09, услуг 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2018.