

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 17.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1222259, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака  с конвенционным приоритетом от 13.03.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.08.2014 за №1222259 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на имя Fischer Connectors Holding SA, Chemin du Glapin 20, CH-1162 Saint-Prex (CH) (далее – заявитель).

Роспатентом 28.06.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1222259.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1222259 не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1222259 является сходным до степени смешения с товарным

знаком «FISHER» по свидетельству №49814 с приоритетом от 11.04.1973, который ранее был зарегистрирован на имя Фишер Контролз Интернешнл ЛЛК, 8100 У. Флориссант Авеню, Сент-Луис, Миссури 63136, США, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарами 09 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1222259.

Относительно словесного элемента «connectors» (в переводе с английского языка означает «соединитель, соединительная муфта, клемма, зажим, соединительное звено», см. электронный словарь ABBYY Lingvo) в заключении по результатам экспертизы отмечено, что он является неохраноспособным, поскольку описывает область деятельности заявителя. При этом заявитель выразил согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «connectors».

В возражении, поступившем 17.08.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель товарного знака по свидетельству №49814 предоставил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1222259 на имя заявителя в отношении всех указанных в перечне международной регистрации №1222259 товаров 09 класса МКТУ с ограничением области применения товаров («...ни один из этих товаров не используется с оборудованием для управления технологическими процессами»).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1222259 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в письме-согласии, и всех услуг 42 класса МКТУ.

Заявителем представлены письмо-согласие (оригинал) от Фишер Контролз Интернешнл ЛЛК, 8100 У. Флориссант Авеню, Сент-Луис, Миссури 63136,

США с переводом на русский язык [1] и действие единственного члена общества без проведения собрания с переводом на русский язык [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 13.03.2014 международной регистрации №1222259 правовая база для оценки охранных способностей знака включает 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Знак по международной регистрации №1222259 представляет собой

комбинированное обозначение  «Fischer», включающее словесные элементы «Fischer» и «connectors». Правовая охрана указанного знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1222259.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части неохраноспособности словесного элемента «connectors». Необходимо отметить, что в корреспонденции, поступившей 08.04.2016, заявитель выразил согласие с включением этого элемента в состав знака по международной регистрации №1222259 в качестве неохраняемого элемента.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1222259 противопоставлен словесный товарный знак «FISHER» по свидетельству №49814, ранее зарегистрированный на имя Фишер Контролз Интернешнл ЛЛК, США, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявитель представил письмо-согласие [1], в котором Фишер Контролз Интернешнл ЛЛК (правообладатель товарного знака по свидетельству

№49814) выразил согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1222259 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «connecteurs et parties constituantes; en particulier, connecteurs pour instruments et appareils électriques et électroniques, câbles électriques, contacts électriques, protecteurs pour contacts électriques, fibres optiques, gaines pour câbles électriques; aucun de ces produits utilisés dans l'équipement de réglage de procédé» (соединители и составные части; в частности соединители для электрических и электронных аппаратов и инструментов, электрических кабелей, электрических контактов, защиты для электрических контактов, оптоволокна, ножен для электрических кабелей; ни один из этих товаров не используется с оборудованием для управления технологическими процессами). В письме-согласии [1] указано, что оно не может быть отозвано.

Представленное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, снимает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1222259 в отношении вышеперечисленных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2016, отменить решение Роспатента от 28.06.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1222259 для товаров 03 «connecteurs et parties constituantes; en particulier, connecteurs pour instruments et appareils électriques et électroniques, câbles électriques, contacts électriques, protecteurs pour contacts électriques, fibres optiques, gaines pour câbles électriques; aucun de ces produits utilisés dans l'équipement de réglage de procédé» и услуг 42 «Recherche et développement de

nouveaux produits dans le domaine des connecteurs» классов МКТУ с включением словесного элемента «connectors» в качестве неохраняемого.