

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 01.10.2014, поданное ООО «Джон Дир Файнэншл», Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741201, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012741201 подано 27.11.2012 на регистрацию товарного знака в отношении услуг 36, 37, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

После внесения 12.03.2015 изменений в материалы заявки заявителем является компания Дир энд Компании, Уан Джон Дир Плейс, Молин, штат Иллинойс 61265-8098, Соединенные штаты Америки (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «JOHN DEERE FINANCIAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 03.07.2014 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесные элементы «JOHN DEERE», «DEERE» (свидетельства

№№43078, 178667, 435702 и международные регистрации №925965, 910037), которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании Дир энд Компании, Уан Джон Дир Плейс, Молин, штат Иллинойс 61265-8098, Соединенные штаты Америки, в отношении однородных услуг 36, 37, 44 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указывалось, что словесный элемент «FINANCIAL» (финансовый, денежный, см. Англо-русский словарь. В.К. Мюллер, Москва, «Русский язык», 1977, с.285) является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на назначение заявленных услуг.

В возражении от 01.10.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «FINANCIAL».

Кроме того, заявитель сообщил, что ООО «Джон Дир Файнэншл» и правообладатель противопоставленных знаков - компания Дир энд Компании, являясь родственными предприятиями, пришли к договоренности об уступке заявленного обозначения на имя правообладателя противопоставленных знаков, в результате чего, после внесения изменений в наименование и юридический адрес заявителя, правообладателем противопоставленных знаков и заявителем является одно лицо.

Таким образом, противопоставленные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012741201.

К возражению приложены документы о передаче права на заявку.

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

С учетом даты (27.11.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в

себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

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

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

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

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «JOHN DEERE FINANCIAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (свидетельства №№43078, 178667, 435702 и международные регистрации №925965, 910037) определено на основании фонетического сходства заявленного словесного обозначения «JOHN DEERE FINANCIAL» и словесных элементов «JOHN DEERE», «DEERE», входящих в состав противопоставленных знаков, а однородность услуг 36, 37, 44 классов МКТУ – их принадлежностью к одним родовым группам услуг, тем же назначением услуг и одинаковым кругом потребителей этих услуг, а также условиями оказания этих услуг.

После внесения изменений в наименование и юридический адрес заявителя, заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков являются одним лицом.

Кроме того, заявитель выразил согласие с тем, что словесный элемент «FINANCIAL», не занимающий доминирующего положения в композиции заявленного обозначения, является неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 01.10.2014, отменить решение Роспатента от 03.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741201.