

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 поступившее 21.03.2017 возражение ООО «Диасофт Системы», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014741087, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2014741087 было подано на государственную регистрацию товарного знака 08.12.2014 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение **«Flextera System Framework»** представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 22.11.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014741087 в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по указанной заявке не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг со словесным знаком **«Flextera»** по международной регистрации №996772 [1], правовая охрана которому была предоставлена в отношении однородных товаров и услуг на имя иного лица. Словесный элемент **«System Framework»** (рамочная система, каркас

системы) заявленного обозначения является неохраняемым, так как представляет собой общепринятый термин в области деятельности заявителя.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2017, заявителем приведены следующие аргументы:

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №996772 [1] – DIASOFT AM LIMITED, Cyprus выразил согласие на регистрацию обозначения по заявке №2014741087 на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке;
- заявитель и правообладатель знака [1] являются аффилированными лицами;
- заявитель согласен с указанием словесного элемента «**System Framework**» в качестве неохраняемого элемента, о чем было указано при подаче заявки в графе 526.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014741087 в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и выслушав участавших, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (08.12.2014) подачи заявки №2014741087 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный товарный знак **«Flextera System Framework»**, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент **«System Framework»** является неохранимым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана

которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**Flextera**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Правообладателем противопоставленного знака [1] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014741087 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 01.06.2016 [2].

На основании письма-согласия [2], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по фонетическому и графическому критериям сходства сравниваемых обозначений, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать, что противопоставленный знак [1] не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2014741087 для всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2017, отменить решение Роспатента от 22.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014741087.