

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегией палаты по патентным спорам 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 17.01.2013, поданное компанией «Юниверсал Сити Студиос ЛЛК», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012705214 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «ФОРСАЖ» в качестве товарного знака с приоритетом от 24.02.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФОРСАЖ», выполненное прописными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 20.11.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012705214 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 16 класса МКТУ;
- в отношении другой части товаров 16, а также всех товаров 28 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «FORSAGE», зарегистрированным ранее на имя ООО «КвадроКом», Москва по свидетельству № 291951 (приоритет от 08.07.2004) [1];

- в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным и словесным товарными знаками «FORSAGE», зарегистрированными ранее на имя ООО «Идея», г. Ижевск по свидетельствам № 346611 (приоритет от 28.10.2005) [2], № 388951 (приоритет от 09.07.2007) [3];

- процедура приостановки делопроизводства по заявке на основании подачи заявителем заявлений о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-3] в Суд по интеллектуальным правам не предусмотрена.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 17.01.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-97/2013 была прекращена правовая охрана противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «FORSAGE» по свидетельствам № 346611 [2], 388951 [3] в отношении всех зарегистрированных товаров 28 класса МКТУ;

2) в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее - Госреестр) 17.12.2013 внесена запись об указанном изменении;

3) противопоставленные товарные знаки [2,3] более не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ;

4) правообладатель противопоставленного товарного знака [1] представил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения «ФОРСАЖ» по заявке

№ 2012705214 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, заявленных в перечне заявки;

5) основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, выдвинутые в решении Роспатента, преодолены;

б) иные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, отсутствуют;

7) у потребителя заявленное обозначение ассоциируется с компанией заявителя – производителя серии фильмов, выходящих в российский прокат с 2001 года по сегодняшний день под одноименным названием;

8) название «ФОРСАЖ» используется только как русскоязычный вариант названия фильмов – в оригинале «The Fast and the Furious» (дословно на русский язык «Быстрые и яростные»).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 и 28 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения о регистрации от 20.11.2013 (на 5 л.);
- распечатки противопоставленных товарных знаков [1-3] (на 30 л.);
- копия страниц сайта <http://ru.wikipedia.org> (на 4 л.);
- копия письма-согласия (на 1 л.).

На заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2014, к материалам дела был приобщен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 17.01.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (24.02.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2012705214 представляет собой слово «ФОРСАЖ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 291951 с приоритетом от 08.07.2004 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в сине-бело-зеленом цветовом сочетании. Изобразительный элемент представлен окружностью с переходом в прямоугольник, при этом по центру окружности с выходом за ее края расположено стилизованное изображение буквы «F». В прямоугольнике исполнен словесный элемент «FORSAGE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «синий, белый, зеленый».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 346611 с приоритетом от 28.10.2005 представляет собой слово «FORSAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 388951 с приоритетом от 09.07.2007 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в черно-белом исполнении. Изобразительный элемент представлен квадратом со скругленными углами, при этом по полю и по краям квадрата выполнены фигуры разной геометрической формы. Над квадратом исполнен словесный элемент «FORSAGE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Характерное графическое отображение словесного элемента «FORSAGE» не приводит к потере им словесного характера.

Правовая охрана товарных знаков [2,3] действовала, в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (звуковое тождество словесной части «ФОРСАЖ/FORSAGE») и

семантическому (подобие заложенных в обозначениях понятий) критериям сходства словесных обозначений. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Товары 16, 28 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 16, 28 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров [«клеящие материалы; игры, игрушки, спортивные принадлежности»], условия реализации. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16, 28 классов МКТУ.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 20.11.2013.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 17.01.2013.

Правовая охрана товарных знаков [2,3] досрочно прекращена в отношении всех товаров 28 класса МКТУ на основании решений Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2013 в связи с неиспользованием знаков, о чем сделана соответствующая запись в Госреестре. Также коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что заявитель представил оригинал безотзывного письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на использование и регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного

знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо-согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.01.2014, изменить решение Роспатента от 20.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012705214.