

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 10.11.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Часовой завод «Полет», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731840 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014731840 с приоритетом от 19.09.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

ПОЛЕТ
часовой завод

Заявленное обозначение « _____ » является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.07.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «Часовой завод», которые являются не охраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой видовое наименование организации.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающей словесные элементы «POLIOT», «ПОЛЕТ», «POLJOT», имеющих более

ранний приоритет, по свидетельствам №№ 378287, 276547, 263778, 258159, 258294, 258278, 262617, 60493, 18562, зарегистрированных на имя Полет Интернешнл СА, Швейцария.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- Общество с ограниченной ответственностью «Часовой завод «Полет» - заявитель было создано 13.11.2014 путем реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «Часовой завод «Полет»;

- правопреемство при реорганизации юридического лица является универсальным независимо от ее формы. В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Кодекса при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией;

- деятельность заявителя осуществляется на всей территории Российской Федерации, он является российским производителем часовой продукции. Заявитель имеет конструкторские и производственные мощности, производственную и учебную базу;

- объемы производства и значительный период работы на рынке производства часов, а также публикации в открытой печати информации о товаре способствуют узнаванию потребителями продукции, маркируемой заявленным обозначением;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку часть из них выполнена буквами латинского алфавита, два знака являются комбинированными;

- заявитель полагает, что ни один из указанных в оспариваемом решении товарных знаков не используется их правообладателем на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ на протяжении последних трех лет;

- словосочетание «Полет Часовой завод» является не только словесным элементом заявленного обозначения, но и фирменным наименованием заявителя.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.09.2014) поступления заявки №2014731840 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 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.

К таким обозначениям относятся, в частности, данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

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

В соответствии с пунктом 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, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров

принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

ПОЛЕТ
часовой завод

Заявленное обозначение «
» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. На первой строке расположен словесный элемент «ПОЛЕТ», который является доминирующим элементом обозначения, благодаря своему смысловому и пространственному значению в заявленном обозначении. На второй строке размещены словесные элементы «Часовой завод» выполненные буквами более мелкого размера, чем словесный элемент «ПОЛЕТ», и представляет собой видовое наименование предприятия, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом словесные элементы «ПОЛЕТ» и «Часовой завод» не образуют устойчивое словосочетание, поэтому правомерно при экспертизе учитывать сходство не всего обозначения в целом, а именно охраноспособного элемента.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены знаки, принадлежащие «Полет Интернешнл СА» (Швейцария).

Противопоставленные товарные знаки «ПОЛЕТ» по свидетельствам №№276547, 60493,258159 являются словесными, выполненными буквами русского алфавита [1-3].

Противопоставленный товарный знак «POLJOT» по свидетельству №378287 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [4].

Противопоставленные товарные знаки «POLJOT» по свидетельствам №№258294, 18562, 263778 являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [5-7].



Противопоставленные товарные знаки



по свидетельствам №№258278, 262617 являются

комбинированными и состоят из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения самолета и словесных элементов «POLJOT», «ПОЛЕТ» выполненных буквами латинского и русского алфавитов, соответственно [8,9].

Противопоставленные товарные знаки [1-9], зарегистрированные на имя одного лица, являются серией, объединенной входящими в их состав словесными элементами «ПОЛЕТ», «POLIOT» (транслитерация слова «Полет»), «POLJOT» (слово полет на финском языке). При этом следует отметить, что самый старший товарный знак имеет приоритет от 05.05.1959.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленной серией товарных знаков обусловлено фонетическим сходством и семантическим тождеством словесных элементов «ПОЛЕТ»/ «POLIOT»/ «POLJOT».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-7] усиливается за счет выполнения сравниваемых обозначений заглавными буквами шрифтом без особой графической проработки.

Действительно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [8-9] имеют визуальные отличия, однако, визуальный критерий является второстепенным при установленном семантическом и фонетическом сходстве доминирующих словесных элементов.

Анализ однородности товаров 14 класса МКТУ «часы наручные, хронографы (часы наручные), хронометры, секундомеры с остановом, приборы хронометрические, часы электрические, футляры для часов (подарочные), браслеты (изделия ювелирные), браслеты для часов, часы-браслеты, будильники, запонки, застежки для ювелирных изделий, знаки из благородных металлов, изделия ювелирные, изделия ювелирные из янтаря, кольца и перстни (изделия ювелирные), корпуса для карманных или наручных часов, корпуса часов, медали, механизмы ходовые для часов, механизмы часовые, монеты, стрелки часовые (часовое производство), циферблаты (часовое производство)», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2-6, 8, 9], показал, что они являются однородными, поскольку, часть из них совпадает полностью, а другая часть соотносится как род/вид.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные, исследования маркетинговые; маркетинг, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое (обслуживание), презентация товаров на всех

медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; реклама наружная; распространение образцов; реклама; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; экспертиза деловая», в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1,7-9], показал, что они являются однородными, так как одна часть из них идентична, а другая имеет одно и тоже назначение.

С учетом установленного сходства сравниваемых обозначений коллегия полагает, что маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, доводы, изложенные в заключении экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2014731840 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя об известности компании – заявителя не способны преодолеть приведенный выше мотив для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2014731840 по основанию предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса .

Что касается утверждения о неиспользовании на территории Российской Федерации товарных знаков, то он не может быть принят во внимание, так как не подтвержден в установленном порядке.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731840 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, а, следовательно, для удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 11.07.2016.