

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 возражение, поступившее 17.07.2017, поданное компанией «Ингерсолл Каттинг Тул Компани», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014742439, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «INGERSOLL CUTTING TOOLS» по заявке № 2014742439 с приоритетом от 17.12.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Роспатентом 20.09.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014742439 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «INGERSOLL», «INGERSOLL-RAND» по свидетельствам №№436393, 56650, зарегистрированными ранее на имя иных лиц, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

При этом словесные элементы «CUTTING TOOLS» в переводе с английского языка означающие «режущие инструменты», являются неохраемыми элементами

для всех товаров 07 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и назначение товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.07.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставили письма-согласия на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2014742439 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении также указывалось, что заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «CUTTING TOOLS».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров с исключением из правовой охраны словесных элементов «CUTTING TOOLS».

К возражению заявителем приложены оригиналы вышеупомянутых писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.12.2014) поступления заявки №2014742439 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INGERSOLL CUTTING TOOLS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению экспертиза противопоставила словесные товарные знаки «INGERSOLL», «INGERSOLL-RAND» по свидетельствам №№436393, 56650, содержащие элемент «INGERSOLL».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными за счет фонетического тождества словесных элементов «INGERSOLL», входящих в состав сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№436393, 56650 предоставили письма-согласия на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2014742439 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2014742439 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «CUTTING TOOLS», которые в переводе с английского языка на русский язык означают «режущие инструменты», в отношении заявленных товаров являются

неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров с указанием словесных элементов «CUTTING TOOLS» в качестве неохраняемых элементов обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2017, отменить решение Роспатента от 20.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014742439.