

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.03.2016 возражение, поданное по поручению компании АрВиАй Лимитед, Белиз (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013712911, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2013712911, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 28, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 23.11.2015 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 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией

товарных знаков  **неоторг**
сеть компьютерных магазинов (свидетельство №304550 с приоритетом от

08.07.2005),  (свидетельство №324431 с приоритетом от 13.12.2005),


Неоторг (свидетельство №326817 с приоритетом от 13.12.2005), ранее
зарегистрированной в отношении однородных товаров и услуг 09, 28, 35, 37, 40,
42 классов МКТУ на имя ООО «ТК Неоторг», 119049, Москва, Ленинский пр-кт,
д. 4, стр. 1А.

В заключении экспертизы также указывается на то, что входящий в состав
заявленного обозначения словесный элемент «сеть компьютерных магазинов»
является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением
Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что срок действия
регистрации противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №304550,
№326817, №324431 истек, в связи с чем указанные товарные знаки не могут
являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака.

Кроме того, в возражении отмечается, что ООО «ТК Неоторг» прекратило
свою деятельность 30.12.2010 в связи с ликвидацией юридического лица.

В этой связи заявителем по рассматриваемой заявке в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности были поданы
соответствующие заявления об аннулировании регистраций противопоставленных
товарных знаков в связи с ликвидацией юридического лица – их владельца.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и
зарегистрировать товарный знак по заявке №2013712911 в отношении всех
заявленных товаров и услуг 09, 28, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы
возражения, заявителем представлены копии заявлений на аннулирование

противопоставленных регистраций и выписка сведений из ЕГРЮЛ относительно ООО «ТК Неоторг».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.04.2013) поступления заявки №2013712911 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Обозначение , заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013712911, является комбинированным, включает словесные элементы «НЕОТОРГ» и «сеть компьютерных магазинов», выполненные буквами русского языка, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения устройства с экраном и двумя антеннами наверху. Словесный элемент «НЕОТОРГ» выполнен крупным шрифтом, а расположенный под ним словесный элемент «сеть компьютерных магазинов» - мелким шрифтом.

Словесный элемент «сеть компьютерных магазинов» представляет собой указание на видовое наименование предприятия, вследствие чего ему не может быть предоставлена правовая охрана согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013712911 послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием

сходных до степени смешения товарных знаков  (свидетельство

№304550 с приоритетом от 08.07.2005),  (свидетельство №324431 с

 (свидетельство №326817 с приоритетом от 13.12.2005), ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 09, 28, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ на имя ООО «ТК Неоторг».

В этой связи необходимо указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для снятия указанных противопоставлений.

Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №304550 прекратила свое действие 14.07.2016 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Срок действия регистрации противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №326817 и №324431 истек 13.12.2015. Также истек льготный шестимесячный срок для продления срока действия исключительного права на эти товарные знаки, предусмотренный пункт 2 статьи 1491 Кодекса.

Вышеизложенные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 28, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2016, отменить решение Роспатента от 23.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013712911.