

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 13.09.2016, поданное ООО «Валкор», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.11.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014708982, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014708982 подано 24.03.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**SKY ПАРК**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Решение Роспатента от 13.11.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014708982 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «SKY» по свидетельству №399673, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.09.2016, заявитель привел сравнительный анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, на основании которого был сделан вывод об отсутствии однородности между этими услугами, поскольку они имеют различное назначение, так как предназначены для разных видов деятельности.

Кроме того, заявитель обращает внимание на визуальные, фонетические и семантические различия между заявленным словосочетанием «SKY ПАРК» и словом «SKY», включенным в противопоставленный товарный знак, полагая, что вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями очевиден.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014708982 в отношении заявленных услуг.

На заседании коллегии, которое состоялось 21.10.2016, было представлено оригинал письма, содержащего согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя обозначения по заявке №2014708982 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.03.2014) подачи заявки №2014708982 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**SKY ПАРК**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак представляет собой обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного

обозначения и противопоставленного знака, которое было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «SKY», а также однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014708982.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию товарного знака на имя заявителя обозначения по заявке №2014708982 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2014708982.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2016, отменить решение Роспатента от 13.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014708982.