

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 29.06.2018, поданное ООО «Вайтлэнд», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016740852, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016740852 было подано 28.10.2016 на регистрацию товарного знака на имя ООО «Бикарт» в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

После внесения 13.07.2017 изменений в материалы заявки в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, заявителем стало ООО «Вайтлэнд».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее буквенно-цифровое сочетание «H54» и словесные элементы «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРК», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в три строки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016740852 было принято 11.04.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Н54 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРК» по свидетельству №582795, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ООО «БИКАРТ», г.Новосибирск в отношении однородных товаров и услуг 06, 19, 35, 36 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРК» по свидетельству №539379, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ООО «БИКАРТ», г.Новосибирск в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Роспатент 29.06.2018, указано, что обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в настоящее время отсутствуют.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству №582795 передано заявителю на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, а правовая охрана товарного знака по свидетельству №539379 прекращена на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса в связи с исключением ООО «Бикарт» из Единого государственного реестра юридических лиц.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и осуществить государственную регистрацию товарного знака по заявке №2016740852.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия Изменения к свидетельству №582795;
- копия решения Роспатента от 25.04.2018 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №539376;
- отчеты об отслеживании отправления с почтовыми идентификаторами и почтовые квитанции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (28.10.2016) заявки №2016740852 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, включающее буквенно-цифровое сочетание «H54» и словесные элементы «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРК», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в три строки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №582795 представляет собой комбинированное обозначение , включающее сочетание буквы и цифр «H 54» и словесные элементы «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАРК», выполненные оригинальным шрифтом. Товарный знак охраняется в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 36 классов МКТУ.

В результате государственной регистрации 30.01.2018 договора №РД0242648 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, его правообладателем является заявитель – ООО «Вайтлэнд», г. Новосибирск.

Что касается противопоставленного комбинированного товарного знака



по свидетельству №539379, то его правовая охрана была досрочно прекращена на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

Дата прекращения правовой охраны, дата внесения записи в Государственный

реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и дата публикации извещения – 25.04.2018.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2018, отменить решение Роспатента от 11.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016740852.