

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 17.05.2016, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2014729345 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014729345 с приоритетом от 29.08.2014 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В качестве знака обслуживания заявлено словесное обозначение «КАПИТАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 09.02.2016 принято решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2014729345 только в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно



до степени смешения с комбинированным знаком обслуживания, содержащим словесный элемент «КАПИТАН», по свидетельству №393362, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака обслуживания по свидетельству №393362 предоставил заявителю письмо-согласие на государственную регистрацию знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать знак обслуживания по заявке №2014729345 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях».

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №393362.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.08.2014) поступления заявки №2014729345 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания 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).

В соответствии с пунктом 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), 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Знак обслуживания по заявке №2014729345 представляет собой словесное обозначение «КАПИТАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила комбинированный знак обслуживания , включающий слово «КАПИТАН», по свидетельству №393362.

Коллегия снимает вышеуказанное противопоставление, поскольку правообладателем знака обслуживания по свидетельству №393362 предоставлено письмо-согласие на государственную регистрацию знака обслуживания по заявке №2014729345 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров».

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по заявке №2014729345 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией заявителю были выдвинуты новые основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания, а именно было указано, что оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве

знака обслуживания (смотри уведомление от 27.07.2016), и своих возражений по данному вопросу не высказал.

В связи с этим коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в связи с тем, что на рынке будут присутствовать два обозначения, содержащие фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КАПИТАН», служащие для индивидуализации одних и тех же услуг, оказываемых различными, не связанными друг с другом субъектами предпринимательской деятельности, что противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2016, изменить решение Роспатента от 09.02.2016 и отказать в государственной регистрации знака обслуживания по заявке №2014729345 по вновь выдвинутым обстоятельствам.