

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 09.04.2019 возражение Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Продобро», Владимирская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731685 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017731685 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 04.08.2017 на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 16, 25, 28 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «PRO ДОБРО», выполненное буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.12.2018 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 09 класса МКТУ, а именно: «магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; компьютеры; программное обеспечение» и всех товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ с товарным знаком  по свидетельству № 492819, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.04.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.12.2018. В возражении указано, что противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ в силу досрочного прекращения его правовой охраны в отношении всех товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2019 по делу № СИП-45/2019.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и в отношении всех приведенных в заявке товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (04.08.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2019 по делу № СИП-45/2019 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 492819, зарегистрированного, в частности, в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ и препятствовавшего на дату принятия оспариваемого решения Роспатента регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных им товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, была досрочно частично прекращена в отношении всех товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ. Соответствующая запись была внесена 19.04.2019 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В силу данного обстоятельства противопоставленный товарный знак по свидетельству № 492819 уже никак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, за исключением только лишь товаров 09 класса МКТУ «магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; компьютеры; программное обеспечение», что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2019, изменить решение Роспатента от 21.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017731685.