

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 27.07.2016 возражение, поданное по поручению ООО «Квадрат», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014722748, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  **КВАДРАТ** по заявке №2014722748, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 16, 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.05.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 14, 43 классов МКТУ. В отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ товарному знаку было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранние приоритеты и зарегистрированными на имя иных лиц:



1. с товарными знаками «**КВАДРАТ**» (свидетельство №552614 с приоритетом от 07.03.2014), «**КВАДРАТ**» (свидетельство №552686 с приоритетом от



07.03.2014), «**QUADRAT**» (свидетельство №552613 с приоритетом от 07.03.2014), «**QUADRAT**» (свидетельство №552399 с приоритетом от 07.03.2014), зарегистрированными для однородных услуг 36 класса МКТУ на имя ООО «Производственно-Коммерческая фирма «Ладас», 121357, Москва, ул. Вере́йская, 11;



2. с товарным знаком «**КВАДРАТ**» (свидетельство №554454 с приоритетом от 17.02.2014), зарегистрированным для однородных товаров и услуг 16, 35 классов на имя ООО «Квадрат», 195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 84а, литера А, пом. 6Н;



3. с товарным знаком «**КВАДРАТ**» (свидетельство №529059 с приоритетом от 01.11.2012), зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Атлас-НТС», 350066, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 7;

4. с товарным знаком «**PR квадрат**» (свидетельство №372408 с приоритетом от 13.08.2007), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ на имя ООО «Тенотрейд», 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 13, Республика Беларусь;



5. с товарным знаком «**КВАДРАТ**» (свидетельство №287231 с приоритетом от 02.11.2004), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «КВАДРАТ», 622016, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 192.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения по существу сводятся к тому, что

товарный знак по свидетельству №372408 не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку правовая охрана указанного противопоставления досрочно прекращена Роспатентом в связи с прекращением юридического лица – его правообладателя.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014722748 в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 41 и 43 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена копия уведомления о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №372408.

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

С учетом даты (08.07.2014) поступления заявки №2014722748 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).

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.



Заявленное обозначение «  КВАДРАТ » по заявке №2014722748 с приоритетом от 08.07.2014 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «КВАДРАТ», выполненный стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде комбинации из квадратов разного размера. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 14, 41, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014722748 в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков



«**КВАДРАТ**
БИЗНЕС-ЦЕНТР» по свидетельству №552614 [1], «**КВАДРАТ**» по свидетельству



№552686 [2], «**QUADRAT**» по свидетельству №552613 [3], «**QUADRAT**» по



свидетельству №552399 [4], «**QUADRAT**» по свидетельству №554454 [5],



«**КВАДРАТ**» по свидетельству №529059 [6], «**PR квадрат**» по

свидетельству №372408 [7], «**КВАДРАТ**» по свидетельству №287231 [8], принадлежащих иным лицам.

Следует указать, что с правомерностью противопоставления товарных знаков [1] - [8] в отношении товаров и услуг 16, 35, 36 классов МКТУ заявитель не спорит.

Что касается противопоставления товарного знака [7] по свидетельству №372408 в отношении услуг 41 класса МКТУ, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак **PR квадрат** [7] по свидетельству №372408 с приоритетом от 13.08.2007 является словесным, включает в свой состав латинские буквы «PR» и словесный элемент «квадрат», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [7] по свидетельству №372408, а также однородность услуг 41 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения.

Однако в возражении указано на обстоятельство, которое не могло быть учтено при подготовке заключения экспертизы и которое является основанием для снятия указанного противопоставления по свидетельству №372408.

Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №372408 была досрочно прекращена Роспатентом 20.06.2016 на основании положений, предусмотренных пунктом 1 (4) статьи 1514 Кодекса, в связи прекращением юридического лица – правообладателя товарного знака.

Вышеизложенные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 14, 41, 43 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2016, изменить решение Роспатента от 17.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014722748.