

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 29.11.2016, поданное ООО «Торговый Дом Юпитер», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.08.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014738703, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014738703 подано 19.11.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ЮПИТЕР**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 19.08.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014738703 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:

- со словесным товарным знаком «ЮПИТЕР» по свидетельству №432352 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- со словесным знаком «JUPITER» по международной регистрации №951077 [2], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что услуги 37 класса МКТУ признаны однородными с товарами 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1] – [2].

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.11.2016, заявитель указал, что для преодоления отказа в отношении международной регистрации [2] им было получено письмо-согласие от правообладателя регистрации, оригинал которого был направлен ранее в Роспатент и имеется в материалах заявки. Кроме того, правообладатель регистрации [2] скорректировал перечень товаров для исключения возможности введения потребителя в заблуждение из-за смешения знаков. Товары, оставшиеся в регистрации после ограничения, не относятся к промышленному оборудованию для прачечных.

Для преодоления отказа в отношении товарного знака [1] заявителем было подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 07, 11 и части услуг 37 классов МКТУ. Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-257/2016 от 10.10.2016 заявление было удовлетворено, и правовая охрана товарного знака по свидетельству №432352 была досрочно прекращена в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014738703.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014738703 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены:

- копия письма-согласия с переводом на русский язык;
- информация об актуальном статусе регистрации №951077 на официальном сайте ВОИС с переводом на русский язык;

- решение Суда по интеллектуальным правам №СИП-257/2016.

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

С учетом даты (19.11.2014) подачи заявки №2014738703 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 «**ЮПИТЕР**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «**машины стиральные для промышленных целей; машины сушильные для использования в прачечных; машины гладильные электрические для промышленных целей**» и услуг 37 класса МКТУ «**установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования и механизмов для прачечных**».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных словесных товарных знаков [1], [2], которое было установлено на основании фонетического, семантического и визуального тождества словесных элементов «ЮПИТЕР» - «ЮПИТЕР», фонетического сходства и семантического тождества словесных элементов «ЮПИТЕР» - «JUPITER», а также однородности товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [2] и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014738703.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №951077 [2] на регистрацию товарного знака на имя заявителя обозначения по заявке №2014738703 в отношении заявленных товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, а также информация из базы данных WIPO по международной регистрации №951077, содержащая ограниченный перечень товаров 07 и 11 классов МКТУ, в отношении которых на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана этому знаку, из которого исключены товары,

являющиеся однородными товарам 07 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Кроме того, заявителем представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2016 по делу №СИП-257/2016 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №432352 в отношении части товаров 07, товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 07 и услугам 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014738703. Соответствующие изменения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.11.2016.

В силу указанного противопоставленные товарные знаки [1] - [2] не могут являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2014738703.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2016, отменить решение Роспатента от 19.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014738703.