

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 12.09.2019 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017753063, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «Семь слонов» по заявке №2017753063 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.12.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.05.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017753063 в отношении части услуг 36, услуг 41, части услуг 42 и 43 классов МКТУ. В отношении остальных услуг 35, 36, 42 и 43 классов МКТУ в решении Роспатента было указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №166906 с приоритетом от 13.01.1997, в отношении однородных услуг 35, 36, 42, 43 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- 21.05.2019 в государственный реестр товарных знаков внесена запись о регистрации перехода исключительного права в отношении части услуг, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку №166906, на имя заявителя зарегистрирован товарный знак №712428.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017753063 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 42, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (13.12.2017) поступления заявки №2017753063 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «Семь слонов». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 43 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2017753063 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «СЕМЬ СЛОНОВ» по свидетельству №166906 с приоритетом от 13.01.1997, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ на имя иного лица.

Сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «СЕМЬ СЛОНОВ» сравниваемых знаков, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение в заявленном обозначении, а также в противопоставленном товарном знаке.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.05.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании записи от 21.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, исключительные права на противопоставленный товарный знак по свидетельству

№166906 были переданы в полном объеме на основании договора №РД0295360, зарегистрированного Роспатентом 21.05.2019, в отношении в отношении всех услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, на имя приобретателя ИП Ибатуллина Азамата Валерьяновича, г.Уфа, который является заявителем по заявке №2017753063. Приобретателю выдано свидетельство на товарный знак №712428.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными за счет графического отличия.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №166906, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2017753063 в отношении заявленного перечня услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2019, изменить решение Роспатента от 15.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017753063.