

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 06.11.2015 возражение, поданное ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ», г. Ногинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724949, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2013724949, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 25 классов МКТУ. 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  (свидетельство №527175 с приоритетом от 05.12.2012),



(свидетельство №527174 с приоритетом от 05.12.2012),

зарегистрированными на имя Дегтярева Анатолия Ивановича, 125466, Москва, ул. Соколово-Мещерская, 32, кв. 29 для однородных товаров 09, 25 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что представленные заявителем в ходе делопроизводства по заявке №2013724949 документы позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного использования, однако не позволяют преодолеть препятствие к регистрации, возникшее в силу несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №527175 зарегистрирован в отношении товаров «перчатки», противопоставленный товарный знак по свидетельству №527174 зарегистрирован только в отношении обуви и перчаток;

- заявитель исключил из заявленного перечня обувь и перчатки, при этом товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (костюмы, куртки и головные уборы) не являются однородными товарам, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков;

- заявленное обозначение используется заявителем с 2007 года и приобрело различительную способность;

- с правообладателем противопоставленных товарных знаков достигнуто соглашение о предоставлении согласия на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке;

- заявленное обозначение «СПЕЦ» является вариантом товарного знака «СПЕЦИАЛИСТ» по свидетельству №283452, зарегистрированного для товаров 09 класса МКТУ на имя заявителя.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.07.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013724949 в качестве товарного знака.

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшейся 04.02.2016, заявитель представил договор о предоставлении согласия на регистрацию товарного знака от 02.11.2015, заключенный между Дегтяревым А.И. и ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ», а также скорректировал перечень товаров 09, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, ограничив его товарами, указанными в упомянутом договоре.

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

С учетом даты (22.07.2013) поступления заявки №2013724949 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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  по заявке №2013724949 с приоритетом от 22.07.2013 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде четырехугольника и расположенный под ним словесный элемент «СПЕЦ», выполненный жирным шрифтом буквами русского языка. Заявленное обозначение выполнено в красной и белой цветовой гамме. Заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 и 25 классов МКТУ основано на наличии

сходных до степени смешения товарных знаков  по свидетельству

№527175 [1], **[СПЕЦ]** по свидетельству №527174 [2], зарегистрированных в отношении однородных товаров 09, 25 классов МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится заключенный между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков гражданско-правовой договор от 02.11.2015, предметом которого является безвозмездное и безотзывное согласие Дегтерева А.И. на регистрацию товарного знака по заявке №2013724949 в отношении товаров 09 класса МКТУ «одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня (за исключением перчаток и обуви), одежда для защиты от огня (за исключением перчаток и обуви), одежда для защиты от огня из асбестовых тканей (за исключением перчаток и обуви)» и товаров 25 класса МКТУ «одежда (за исключением перчаток и обуви), жилеты, комбинезоны [одежда], костюмы, куртки, одежда верхняя (за исключением перчаток и обуви), форменная одежда (за исключением перчаток и обуви), шапки».

Заявитель также скорректировал перечень заявленных товаров 09, 25 классов МКТУ, ограничив его товарами, приведенными в упомянутом договоре.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 07.07.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724949 в отношении скорректированного перечня товаров 09, 25 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ – одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня (за исключением перчаток и обуви), одежда для защиты от огня (за исключением

перчаток и обуви), одежда для защиты от огня из асбестовых тканей (за исключением перчаток и обуви);

25 класс МКТУ – одежда (за исключением перчаток и обуви), жилеты, комбинезоны [одежда], костюмы, куртки, одежда верхняя (за исключением перчаток и обуви), форменная одежда (за исключением перчаток и обуви), шапки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.11.2015, отменить решение Роспатента от 07.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724949.