

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 23.05.2017, поданное Дорониным Г.А., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2015726854, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «САМ С УСАМ» по заявке № 2015726854 с приоритетом от 26.08.2015 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 23.01.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2015726854 в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком обслуживания «САМ С УСАМ» по свидетельству №441315, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы

которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака обслуживания «САМ С УСАМ» по свидетельству №441315 досрочно прекращена полностью.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.08.2015) поступления заявки №2015726854 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке №2015726854



заявлено комбинированное обозначение «САМСУСАМ», включающее в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения «домик с усами» и словесных элементов «САМСУСАМ», выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в темно-зеленом, светло-зеленом, бежевом, желтом, белом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку обслуживания экспертиза противопоставила словесный знак «САМСУСАМ» по свидетельству №441315.

Коллегия снимает противопоставление по вышеуказанному противопоставленному знаку, поскольку его правовая охрана досрочно прекращена полностью. Основанием является решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания в случае прекращения юридического лица-правообладателя. Дата прекращения правовой охраны:

20.04.2017. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 20.04.2017.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2015726854 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2017, отменить решение Роспатента от 23.01.2017 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке №2015726854.