

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 возражение, поступившее 01.02.2016. Данное возражение подано ООО «Парфюмерия XXI века», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014701880, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014701880 на регистрацию словесного товарного знака **МАТРЕШКА** « **MATRYOSHKA** » была подана на имя заявителя 24.01.2014 в отношении товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014701880 в отношении всех товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- серия товарных знаков, правообладателем которых является ОАО "Московский винно-коньячный завод "КиН":

- « **МАТРЁШКА** », свидетельство № 209966, приоритет 19.05.1999, услуги 42 класса МКТУ [1];
- « **MATRIOSCHKA** », свидетельство № 243994, приоритет 26.11.2001, услуги 35 и 42 классов МКТУ [2];
- « **MATRIOCHKA** », свидетельство № 243995, приоритет 26.11.2001, услуги 35 и 42 классов МКТУ [3];
- « **MATRESHKA** », свидетельство № 250238, приоритет 26.11.2001, услуги 35 и 42 классов МКТУ [4];
- « **MATRIOSHKKA** », свидетельство № 309032, приоритет 11.04.2005, услуги 35 класса МКТУ [5];

- товарный знак « **Матрёшка** », свидетельство № 377624, приоритет 07.12.2007, ООО «ТОРГОВЛЯ И РАЗВИТИЕ», товары 03 класса МКТУ [6].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что услуги 35 класса МКТУ могут быть исключены из заявленного перечня. Что касается противопоставленного товарного знака [6], то согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) правообладатель знака [6] ликвидирован 24.04.2014. Следовательно, данный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (24.01.2014) заявки № 2014701880 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Анализ материалов дела показал следующее.

МАТРЕШКА

Заявленное обозначение « **MATRYOSHKA** » является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского

алфавитов. Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Поскольку заявитель отказался от притязаний по 35 классу МКТУ, сравнительный анализ и учет противопоставленных товарных знаков [1-5] не проводится.

Коллегия отмечает, что по решению Роспатента правовая охрана товарного знака [6] была досрочно прекращена (решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя, дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 19.07.2016, дата публикации извещения: 12.08.2016).

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке № 2014701880 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2016, отменить решение Роспатента от 25.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014701880.