

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2015 (далее – Роспатент), поданное Атомяном Юрием Агасиевичем, Вологодская обл., Шекснинский р-н, п. Шексна (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732486, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013732486 с приоритетом от 20.09.2013 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



«», в состав которого входят словесные элементы «АТАГ», «ШЕКСНА», «ЮМА». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в желтом, светло-желтом, красном, сиреновом, светло-сиреновом, бежевом, светло-бежевом и темно-бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 19.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех

товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ЮМА» (свидетельство №521575 с приоритетом от 17.04.2013), зарегистрированным ранее на имя Кислицыной Марины Викторовны, 162560, Вологодская обл., Шекснинский р-н, п.г.т. Шексна, ул. Первомайская, д. 6, кв. 8, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ШЕКСНА» представляет собой географическое наименование, которое может быть воспринято потребителем как указание на местонахождение заявителя, в связи с чем, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В поступившем 16.10.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что словесный элемент «ШЕКСНА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №521575 заявителю, вследствие чего правообладателем данного знака и заявителем по заявке №2013732486 является одно лицо, в связи с чем, указанная регистрация не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2013732486.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732486 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «ШЕКСНА».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.09.2013) поступления заявки №2013732486 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К таким обозначениям согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, видовые наименования предприятий, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« В верхней части вертикально ориентированного прямоугольника находятся две горизонтальные линии с рисунком в виде цепочки.

Под линиями изображены два овала, обведенные толстой полосой с наложенной снизу лентой с загнутыми неровными концами. Внутри каждого овала расположен словесный элемент «АТАГ», а на ленте – ШЕКСНА, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части прямоугольника размещены стилизованные изображения двух подушечек с кисточками, на которых лежат короны. Под изображением подушек размещены словесные элементы «ЮМА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в желтом, светло-желтом, красном, сиреневом, светло-сиреневом, бежевом, светло-бежевом и темно-бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Из общедоступных словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru, www.dic.academic.ru) следует, что «ШЕКСНА» представляет собой название поселка городского типа в Вологодской области.

Являясь географическим названием, слово «ШЕКСНА» может восприниматься как место производства товаров и нахождения изготовителя.

В силу того, что указанный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент на основании положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в возражении.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №521575 [1] представляет собой словесное обозначение «ЮМА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] определено на основании фонетического тождества словесных элементов «ЮМА», а однородность товаров 30 класса МКТУ – их идентичностью.

Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, правообладателем противопоставленного товарного знака [1] в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за №РД0176704 от 09.07.2015 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, является Атомян Юрий Агасиевич, 162562, Вологодская обл., Шекснинский р-н, п.Шексна, ул.Юбилейная, д.1, кв.23.

В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и тоже лицо.

Таким образом, не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, отсутствуют какие-либо препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2015, отменить решение Роспатента от 19.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732486.