

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 15.02.2016, поданное ООО «ХИМ ГРУПП», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745035, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013745035 было подано 26.12.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

ArctikLine 

, включающее словесный элемент «ArctikLine», выполненный оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита разной толщины. Изобразительный элемент выполнен в виде четырехугольной фигуры черного цвета, расположенной в правой части обозначения над словесным элементом.

Решение Роспатента от 16.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745035 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено,

что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку по свидетельству №518926, ранее зарегистрированному на имя другого лица в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01 и 03 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. Тождество заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком может привести к смешению товаров, маркированных этими знаками, в гражданском обороте.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.02.2016, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение не содержит анализа сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по признакам сходства и однородности товаров.

Доводы возражения сводятся к тому, что в период экспертизы заявленного обозначения заявителем было подано заявление на выделение из первоначальной заявки отдельных товаров 01, 03 классов МКТУ. Однако по технической ошибке сама новая заявка не была направлена в Роспатент.

Вместо запроса или уведомления по поводу выделения заявки заявитель получил вышеуказанное решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745035, а также письмо с отказом в ходатайстве о выделении заявки, в котором самостоятельная заявка №2015724918, поданная заявителем, была ошибочно воспринята как выделенная заявка.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и решение об отказе в выделении заявки и возобновить делопроизводство по заявке №2013745035.

К возражению приложены документы, относящиеся к переписке заявителя с Роспатентом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2013) поступления заявки №2013745035 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное

ArctikLine 

обозначение .

ArctikLine 

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №518926 тождественен заявленному обозначению, так как совпадает с ним композиционно, а также в словесном и изобразительном элементах.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный тождественный товарный знак, обусловлена их совпадением по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации,

Тождество заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определяет расширение диапазона товаров, которые признаются однородными и, соответственно, признание однородными товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №518926.

Вывод об однородности этих товаров также обусловлен тем, что они относятся к веществам и материалам, применяемым в народном хозяйстве.

При этом заявитель не оспаривает ни сходство сравниваемых обозначений, ни однородность товаров, для маркировки которых они предназначены.

Что касается просьбы заявителя о восстановлении делопроизводства по заявке №2013745035, то такое решение не может быть принято по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (см. пункт 5.1.Правил ППС), так как оно может предусматривать только отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения Роспатента.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Кодекса в период рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в Роспатент на то же самое обозначение выделенную заявку.

Однако для осуществления данной процедуры заявитель не выполнил необходимых действий, поскольку не подал в Роспатент выделенную заявку, которая должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745035, следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2016, и
оставить в силе решение Роспатента от 16.10.2015.**