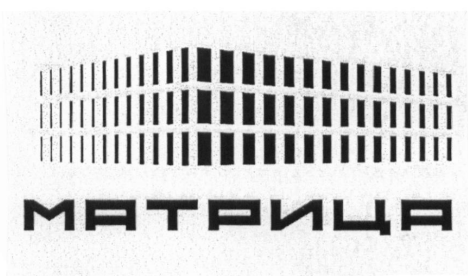
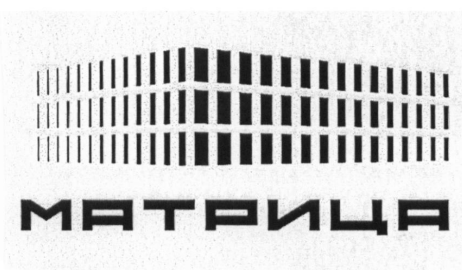


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV 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 08.04.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014737499, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014737499 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение



«», в состав которого входит словесный элемент «МАТРИЦА», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фасада здания, выполненный многочисленными вертикально ориентированными прямоугольниками. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 18.03.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 36 и части услуг 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении услуг 35 и части услуг 37 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям статей 1477, 1481 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком по свидетельству №470013 с приоритетом от 11.10.2010, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ (1);



- с товарным знаком по свидетельству №253181 с приоритетом от 09.07.2002, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (2);



- с товарным знаком по свидетельству №295266 с приоритетом от 29.01.2001, зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугами 35 класса МКТУ (3).

Кроме того, в заключении указано, что заявитель уже обладает исключительным правом на тождественный товарный знак по свидетельству №307006, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя по основаниям статей 1477 и 1481 Кодекса.

В возражении, поступившем 08.04.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен со сходством с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №470013, 253181 и не претендует на услуги 37 класса МКТУ «заправка картриджей (тонеров); установка, обслуживание и ремонт компьютеров» и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров»;

- в заключении указано, что товарный знак №295266 зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» и препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ: «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям». Заявитель считает возможным исключить указанные услуги;

- правовая охрана заявке №2014737499 испрашивается в отношении услуг, перечень которых несколько отличается от перечня услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №307006 (товарный знак заявителя), следовательно, новый товарный знак, зарегистрированный по настоящей заявке, будет отличаться от товарного знака перечнем услуг, в отношении которых действуют (будут действовать) эти товарные знаки;

- Кодекс не содержит прямых указаний на невозможность регистрации двух товарных знаков с тождественными обозначениями в отношении идентичных товаров (работ, услуг), а также невозможность такой регистрации

не вытекает из каких-либо других норм права, регулирующих сходные отношения, и из общих начал и смысла гражданского законодательства, требований добросовестности, разумности и справедливости.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; исследования в области маркетинга; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими предприятиями», услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; взыскание арендной платы; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью» и услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт стиральных машин, машин для мойки посуды, бытовых печей СВЧ, плит электрических и газовых кухонных, холодильников; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт/; герметизация сооружений [строительство/; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича;

крепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обновление одежды; восстановление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт!; починка одежды; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы плотнические; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стирка; стирка белья; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство;

судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых кофтов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.11.2014) подачи заявки №2014737499 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

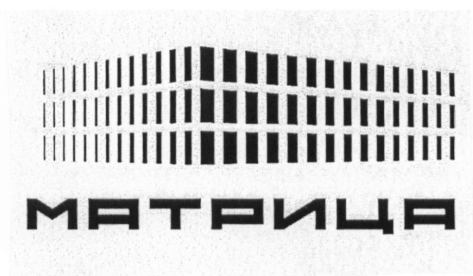
В соответствии со статьей 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

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.



Заявленное обозначение является комбинированным, в состав которого входит словесный элемент «МАТРИЦА», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фасада здания, выполненный многочисленными вертикально ориентированными прямоугольниками.

В качестве основания несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены товарные знаки (1-3).

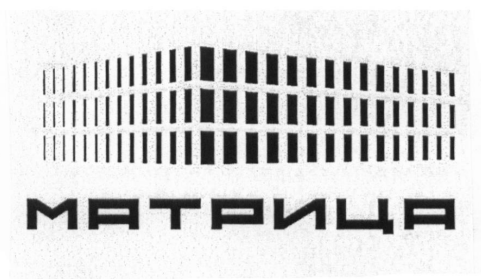
Вместе с тем, заявитель не оспаривает сходство с противопоставленными товарными знаками и исключил однородные услуги 35 и 37 классов МКТУ, в

связи с чем данные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака, в отношении услуг 35 и части услуг 37 классов МКТУ в связи с тем, что заявитель уже является правообладателем товарного знака по свидетельству №307006, ранее зарегистрированного для однородных услуг 35 и 37 классов МКТУ. Данный вывод обусловлен нижеследующим.

Статья 1477 Кодекса установила исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Исключительность права на товарный знак проявляется в запрещении другим лицам, кроме владельца права на знак, использовать данный или сходный знак для маркировки товаров того же рода и введения их в оборот на территории, где возникло право. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего пользоваться данным или сходным знаком для маркировки товаров того же рода. В этой связи не могут существовать параллельно два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект. В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения



и противопоставленного товарного знака



МАТРИЦА было установлено, что знаки являются тождественными.

Как указано выше не могут существовать параллельно два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

Анализ перечня услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация, показал, что услуги 35 класса МКТУ, полностью совпадают с услугами, которые удостоверены свидетельством №307006. Часть услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, совпадает с услугами, указанными в свидетельстве №307006, в отношении другой части было принято решение о регистрации по данной заявке. Часть услуг 37 класса МКТУ также совпадает с услугами, указанными в товарном знаке по свидетельству №307006, в отношении другой части принято решение о регистрации.

Учитывая вышеизложенное, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана только услугам, указанным в заключении экспертизы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.04.2016, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2016.