

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 01.10.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739805, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011739805 с приоритетом от 05.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Манежная площадь», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «ОХОТНЫЙ РЯД», выполненное оригинальным шрифтом черного цвета буквами русского алфавита. Над словесным элементом выполнено стилизованное изображение купола, в который вписаны геометрические фигуры различной формы, размера и цвета.

Роспатентом 24.06.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739805 в отношении услуг 35 класса МКТУ. В отношении услуг 36 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Основанием для

принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «ОХОТНЫЙ РЯД» («OKHOTNY RYAD») по свидетельствам №№354006[1], 354007[2], 353224[3], 353225[4] с приоритетом от 24.01.2007, ранее зарегистрированных на имя ООО Коммерческий банк «Охотный Ряд», 125009, Москва, Б. Гнезниковский пер., 9, стр. 1 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что услуги 36 класса МКТУ «поручительство; оценка недвижимого имущества», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков», являются однородными всем заявленным услугам 36 класса МКТУ, поскольку относятся к одной родовой группе, а именно «операции с недвижимостью» и «прочие услуги финансовые специализированные».

В возражении от 01.10.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является владельцем недвижимого имущества площадью 62 711, 2 кв. м. на правах собственности с 1998 г. и в течение 15 лет осуществляет эксплуатацию торгового комплекса «ОХОТНЫЙ РЯД», в том числе посредством сдачи в аренду недвижимого имущества;

- в связи с заинтересованностью заявителя в регистрации товарного знака по заявке №2011739805 в отношении услуг 36 класса МКТУ им был заключен договор с ООО Коммерческий банк «Охотный ряд» об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№354006, 354007, 353224, 353225 на имя ООО «Манежная площадь».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739805 в отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие материалы:

- копия электронного протокола о результатах проведения открытых торгов по лоту №136 «Торговый знак» от 16.09.2013 [5];

- копия договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки №№354006, 354007, 353224, 353225 [6];

- копия уведомления от 24.09.2013 о поступлении договора об отчуждении исключения права на товарные знаки по свидетельствам №№354006, 354007, 353224, 353225 в ФИПС и заявления о регистрации [7];

- распечатка с официального сайта Федеральной налоговой службы выписки из ЕГРЮЛ по ООО Коммерческий банк «Охотный ряд» [8];

- распечатка с официального сайта Федеральной налоговой службы выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Манежная площадь» [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.12.2011) заявки №2011739805 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

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.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «ОХОТНЫЙ РЯД», выполненное буквами русского алфавита черного цвета шрифтом, близким к стандартному. Над словесным элементом выполнено стилизованное изображение купола, в который вписаны различные цветные геометрические фигуры. Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается в белом, бежевом, желтом, голубом, синем, коричневом, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739805 в отношении услуг 36 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4], которые ранее были зарегистрированы на имя иного лица в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой серию товарных знаков, зарегистрированных на имя одного лица, объединенных общим элементом «ОХОТНЫЙ РЯД» («OKHOTNY RYAD»).

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и товарные знаки [1-4] являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «ОХОТНЫЙ РЯД» («OKHOTNY RYAD»), которые являются основными индивидуализирующими элементами сопоставляемых обозначений.

В перечне заявленного обозначения и товарных знаков [1-4] представлены услуги 36 класса МКТУ, совпадающие по роду/виду, назначению, кругу потребителей (операции с недвижимостью), что обуславливает вывод об их однородности.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно с товарными знаками [1-4], а услуги 36 класса МКТУ, указанные в их перечнях, являются однородными, что заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 08.11.2013 за №РД0135335, исключительное право на товарные знаки [1-4] перешло к ООО «Манежная площадь».

Таким образом, заявителем по заявке №2011739805 и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-4] является одно и то же лицо.

В этой связи основания для учета товарных знаков [1-4] в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739805 в отношении услуг 36 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.10.2013, изменить решение Роспатента от 24.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011739805.