

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 09.03.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Акварель", Новосибирск (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014716884, при этом установлено следующее.

Обозначение « **СибиУремМорг**» по заявке №2014716884 с приоритетом от 22.05.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 и услуг 35,39,42,44 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведённому в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « **СибиУремМорг**», содержащие словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита при этом буквы «С», «Ц» и «Т» выполнены заглавными, а остальные прописные. Изобразительная часть представляет собой окантованный круг, содержащий в себе стилизованное изображение стеблей и лепестков цветов. Регистрация испрашивается в черном, сером, голубом, желтом, оранжевом, зеленом и красном цветовом сочетании.

Роспатентом 09.11.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014716884 для всех заявленных товаров и услуг 31, 39, 42 и 44 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2014716884 сходно до степени смешения с товарным знаком «**СИБСВЕТОРГ**» по свидетельству №337761, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 09.03.2016 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, учитывая то, что деятельность правообладателя товарного знака - ООО «СибСветТорг» №337761 с ОГРН 1055406287463, зарегистрированного 04.10.2005 г., прекращена 30.12.2011 г., направил в Роспатент заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 337761 в случае ликвидации юридического лица - правообладателя. Сейчас данное заявление находится на рассмотрении в Роспатенте, и с учетом решения Роспатента препятствующий регистрации товарного знака по заявке № 2014716884 на имя заявителя товарный знак № 337761 может прекратить служить основанием для отказа в регистрации обозначения для услуг 35 класса МКТУ;

- также заявитель обращает внимание на отличия в обозначениях, которые являются существенными и делают обозначения несходными до степени смешения в отношении однородных услуг по всем критериям сходства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014716884 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (22.05.2014) подачи заявки №2014716884 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 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.

Обозначение «» по заявке №2014716884 с приоритетом от 22.05.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 и услуг 35,39,42,44 классов МКТУ.

На регистрацию, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», содержащие словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом буквы «С», «Ц» и «Т» выполнены заглавными, а остальные прописными. Изобразительная часть представляет собой окантованный круг, разделённый на участки различной формы и цветов.

Противопоставленный в заключении по результатам экспертизы товарный знак по свидетельству №337761 представляет собой словесное обозначение «**СИБСВЕТОРГ**», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Вместе с тем, 25.05.2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №337761 досрочно прекращена полностью в связи с прекращением юридического лица - правообладателя, о чем внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 12.06.2016.

Учитывая данные обстоятельства, коллегия не находит оснований для учета противопоставленного знака по свидетельству №337761 в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2014716884 в

отношении всех услуг 35 класса МКТУ по основаниям, предусмотренными подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленному обозначению по заявке №2014716884 может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех услуг 35 класса МКТУ в дополнение к товарам и услугам 31, 39, 42, 44 классов МКТУ, указанным в решении Роспатента от 09.11.2015.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2016, изменить решение Роспатента от 09.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014716884.