

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 19.10.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Давыдов», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702967 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014702967 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 03.02.2014 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Давыдов», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как словесный элемент «Давыдов» представляет собой распространенную фамилию.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 43 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 391959 и со знаками по международным

регистрациям №№ 1185687, 807528, 807527, 876874, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.10.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.06.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель не оспаривает вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленными знаками, охраняемыми в отношении однородных услуг 35 и 43 классов МКТУ, ввиду чего исключает из приведенного в заявке перечня услуг все услуги 35 и 43 классов МКТУ.

Кроме того, из возражения следует то, что коммерческая деятельность заявителя, отличительная часть фирменного наименования которого совпадает со словесным элементом «Давыдов» заявленного обозначения, представляет собой семейное дело – дело одной семьи Давыдовых. В возражении отмечено, что Давыдов Н.З., Давыдова Г.Н. и Давыдова Э.Н. являются учредителями заявителя и его посреднической компании – ООО «КФ «Нарагуэль», оказывавшими уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки услуги по сдаче в аренду принадлежащих заявителю нежилых помещений, ввиду чего приведенный в заявке перечень услуг 36 класса МКТУ ограничивается заявителем только услугами «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]».

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении этих услуг 36 класса МКТУ.

К возражению были приложены и представлены на заседании коллегии копии учредительных документов заявителя и ООО «КФ «Нарагуэль» [1], выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о них [2] и копии договоров аренды нежилых объектов недвижимости [3].

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

С учетом даты подачи заявки (03.02.2014) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Давыдов», выполненного запоминающимся оригинальным шрифтом (стилизованным под рукописный) буквами русского алфавита, и помещенного под ним изображения сужающейся вправо линии.

Словесный элемент «Давыдов», несомненно, доминирует в данном обозначении, однако высокая степень его графической проработки позволяет прийти к выводу о наличии у заявленного обозначения в целом способности индивидуализировать услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]», для которых испрашивается, согласно возражению, регистрация заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, тем более оказывавшего такие услуги уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

Так, согласно документам [1 – 2] коммерческая деятельность заявителя, отличительная часть фирменного наименования которого совпадает со словесным

элементом «Давыдов» заявленного обозначения, представляет собой именно семейное дело – дело одной семьи Давыдовых. Давыдов Н.З., Давыдова Г.Н. и Давыдова Э.Н. являются учредителями заявителя и его посреднической компании – ООО «КФ «Нарагуэль», оказывавшими собственно услуги по сдаче в аренду принадлежащих заявителю нежилых помещений в соответствии с договорами [3].

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении испрашиваемых заявителем услуг 36 класса МКТУ.

Что касается противопоставленных товарного знака по свидетельству № 391959 и знаков по международным регистрациям №№ 1185687, 807528, 807527, 876874, охраняемых в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, то следует отметить, что данные услуги не являются однородными услугам 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]», которыми заявитель ограничил приведенный в заявке перечень услуг.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых заявителем услуг 36 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702967.