

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.07.2016 (далее – Роспатент), поданное обществом с ограниченной ответственностью «Смарт Финанс», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014718999, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014718999, поданной 06.06.2014, заявлено комбинированное обозначение



, включающее в себя словесный элемент «CITYADS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от него расположен графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение диаграммы, заключенное в окружность. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.06.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех

услуг, указанных в перечне заявки, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №543310 (приоритет от 12.03.2014), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В поступившем 01.07.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

В результате отчуждения права на товарный знак по свидетельству №543310 заявителю, основания для отказа, предусмотренные требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, могут быть сняты.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014718999 в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве подтверждения своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- уведомление о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.06.2014) поступления заявки №2014718999 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «CITYADS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от него расположен графический элемент, представляющий собой стилизованное изображение диаграммы, заключенное в окружность.



Противопоставленный изобразительный товарный знак представляет собой стилизованное изображение диаграммы, заключенное в окружность.

Графический элемент, входящий в заявленное обозначение, и противопоставленный изобразительный товарный знак являются сходными, что обуславливает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку либо совпадают, либо относятся к одним родовым группам.

Данные доводы заявителем не оспариваются.

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в результате регистрации

договора об отчуждении исключительное право на товарный знак по свидетельству №543310 было передано заявителю.

Принимая во внимание данное обстоятельство, следует заключить, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.07.2016, отменить решение Роспатента от 08.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014718999.