

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), рассмотрела возражение от 03.02.2011, поданное ООО «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 22.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009706352/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009706352/50 с приоритетом от 30.03.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PGPLAWRU», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решением Роспатента от 22.09.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2009706352/50 сходно до степени смешения с обозначениями «PGPLAW» по заявке №2008722214[1] и «PGPLAWRU» по заявке №2008722216[2], заявленными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ.

В возражении от 03.02.2011, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявка №2009706352 была подана на имя ООО «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», в настоящее время наименование и адрес заявителя изменены на ООО «Пепеляев Групп», соответствующее заявление вместе с документами, подтверждающими изменение наименования и адреса заявителя, направлены в 50 отдел ФИПС;

- по противопоставленным обозначениям были приняты решения о регистрации, однако пошлина за их регистрацию и выдачу свидетельств не оплачена, при этом срок ее оплаты истек и восстановлению не подлежит;

- согласно действующему законодательству, в случае неуплаты пошлины в установленный период времени заявка признается отозванной;

- указанное позволяет констатировать тот факт, что оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака более не имеется;

- дополнительно следует отметить, что заявитель является ведущей компанией на рынке юридических услуг уже в течение длительного периода времени, подтверждением чего могут служить публикации за 2006 г. в журнале «Forbes», в том же 2006 году заявитель получил звание «Супербренд», а также диплом лауреата национальной премии «Лучший работодатель России»;

- по результатам итогов исследования российского рынка консалтинга и аудита за 2007 год, подведенных ведущим российским независимым рейтинговым агентством «Эксперт РА», заявитель признан безусловным лидером по

юридическому и налоговому консалтингу в десяти отраслях промышленности, а также в банковской сфере, торговле и строительстве;

- также в возражении указано, что на имя заявителя 18.01.2002, т.е. более девяти лет назад, задолго до даты подачи противопоставленных обозначений было зарегистрировано доменное имя pgplaw.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.03.2009) поступления заявки №2009706352/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «PGPLAWRU», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее заявленных на имя иного лица обозначений по заявкам [1- 2] в отношении однородных товаров и услуг.

Поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению заявки [1-2] были признаны отозванными, они не могут быть учтены при анализе заявленного обозначения на тождество и сходство. Указанное позволяет сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.02.2011, отменить решение Роспатента от 22.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009706352/50.