

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, рассмотрела возражение от 01.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АртБит», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012726050 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012726050 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 30.07.2012 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения квадрата коричневого цвета, в центре которого помещены словесные элементы «Art Beat» и «music», выполненные оригинальным и стандартным шрифтами буквами латинского алфавита светло-желтого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.04.2014 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 указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 41

классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 442167 («Art Beat»), зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В данном заключении также отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «music», в переводе с английского языка означающий «музыка», является неохраноспособным, так как он не обладает различительной способностью и характеризует приведенные в заявке товары и услуги, указывая на их свойства и назначение.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.08.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.04.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака является заявитель, ввиду чего данный товарный знак никак не препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (30.07.2012) 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 со словесными элементами «Art Beat» и «music», выполненными оригинальным (рисованным) и стандартным шрифтами буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны данному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 30.07.2012 испрашивается в отношении товаров 09, 16 услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 442167 с приоритетом от 31.05.2010 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «Art Beat», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с высокой степенью его стилизации. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09, 16 услуг 41 классов МКТУ.

Поскольку правообладателем противопоставленного товарного знака является заявитель, то данный товарный знак никак не препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица.

В этой связи следует отметить, что сведения о наименовании и адресе правообладателя в противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 442167 были приведены в полное соответствие со сведениями о

наименовании и адресе заявителя, указанными в рассматриваемой заявке № 2012726050 (Общество с ограниченной ответственностью «АртБит», 127051, Москва, ул. Трубная, д.32, стр.4). Так, запись о соответствующих изменениях сведений об адресе правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 442167 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.10.2014.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «music» для приведенных в заявке товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается. Однако данный словесный элемент, не занимающий в заявленном обозначении доминирующего положения, может быть включен в товарный знак как неохраемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 01.08.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012726050.