

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, рассмотрела возражение, поступившее 27.01.2017, поданное Жалгасбаевым Мухитом Исмагуловичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014742059 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014742059, поданной 15.12.2014, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение **CONSILIUM.CENTER**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита в одну строку.

Решение Роспатента от 30.09.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014742059 в отношении услуг 41 (часть), 42, 45 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении однородных услуг 35, 38, части услуг 41 классов МКТУ,

поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



[2]

(свидетельство № 383404, приоритет от 09.11.2006), [3]
(свидетельство № 349150, приоритет от 09.11.2006), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: ЗАО «Медицинские издания», Москва;
- при установлении сходства сравниваемых обозначений [1] и [2,3] экспертизой установлено фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «CONSILIUM» / «CONSILIUM».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.01.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.09.2016. Доводы возражения сведены к тому, что срок действия противопоставленных товарных знаков [2,3] истек.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 27.01.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (15.12.2014) заявки № 2014742059 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

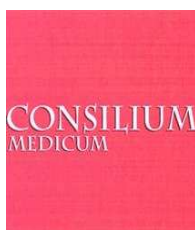
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

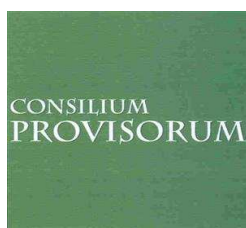
Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **CONSILIUM.CENTER** [1] является словесным, выполнено в одну строку заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ.

В качестве противопоставлений заявленному обозначению [1] в решении Роспатента указаны товарные знаки, содержащие фонетически и семантически

тождественный элемент «CONSILIUM»:



[2] (свидетельство № 383404,



приоритет от 09.11.2006),

[3] (свидетельство № 349150, приоритет

от 09.11.2006), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: ЗАО «Медицинские издания», Москва.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 27.01.2017.

На дату поступления настоящего возражения (27.01.2017) и заседания коллегии срок действия противопоставленных товарных знаков [2,3] истек, что отражено в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации в отношении заявленных услуг 35, 38, 41 (часть) классов МКТУ, и у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2017, изменить решение Роспатента от 30.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014742059.