

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 27.03.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИЛАСТ», г. Кострома (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715262, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013715262 с приоритетом от 18.04.2013 на имя заявителя подано словесное обозначение «Биласт». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 02, 17, 19 классов МКТУ и услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 02 класса МКТУ, части товаров 19 класса МКТУ: «неметаллические жесткие трубы для строительных целей; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники», части услуг 37 класса МКТУ: «ремонт; установка оборудования» и всех услуг 40 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со:

- словесным товарным знаком «БИМАСТ» (свидетельство №385305 с приоритетом от 04.04.2008), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПО Кровля-Сервис», 121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 8, корп. 4, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «БИМАСТ BIMAST» (свидетельство №400594 с приоритетом от 04.04.2008), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Автопластик», 153504, Ивановская обл., Ивановский р-н, д. Иванцево, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

В поступившем 27.03.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень товаров и услуг, исключив из него товары 17 класса МКТУ;

- поскольку заявитель не испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 17 класса МКТУ, то противопоставленный товарный знак по свидетельству №400594 больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №385305 досрочно частично прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2015 по делу №СИП-985/2014, а в последствии, правовая охрана товарного знака по свидетельству №385305 досрочно полностью прекращена решением Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя от 25.02.2016, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ устранено.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715262 в отношении всех товаров 02, 19 классов МКТУ и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.04.2013) поступления заявки №2013715262 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.

В соответствии с пунктом 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Биласт», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 02, 19 классов МКТУ и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №385305 [1] представляет собой словесное обозначение «БИМАСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №400594 [2] представляет собой словесное обозначение «БИМАСТ BIMAST», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Знак зарегистрирован в отношении товаров 17 класса МКТУ.

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

Принимая во внимание, что заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 02, 19 классов МКТУ и услуг 37, 40 классов МКТУ, противопоставленный товарный знак [2], которому предоставлена правовая охрана в отношении товаров 17 класса МКТУ, не учитывается при проведении анализа на тождество и сходство.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных товаров 19 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 30.01.2015 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, является обоснованным.

Вместе с тем, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.03.2015 была внесена запись о досрочном частичном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2015 по делу №СИП-985/2014 в отношении товаров 19 класса МКТУ «кровли; материалы битумные строительные; покрытия, покрытия кровельные битумные» и всех услуг 37 класса МКТУ. В последствии правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была досрочно полностью прекращена решением Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя от 25.02.2016.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что товарный знак [1] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 02, 19 класса МКТУ и услуг 37, 40 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2015, изменить решение Роспатента от 30.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715262.