

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 06.11.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013738283, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом ВИК», г. Владивосток (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013738283, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на

ВИК март

регистрацию было подано 07.11.2013 обозначение «», выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 06.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «МАРТ», «MART» по свидетельствам №№483308, 387619, зарегистрированными на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 06.11.2015 возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к тому, что экспертиза была проведена по каждому слову отдельно, а на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса в заявленное обозначение можно внести изменения, которые позволят зарегистрировать товарный знак.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013738283 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил заявления о внесении изменений в заявленное обозначение.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (07.11.2013) поступления заявки №2013738283 на 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

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

ВИК март

Заявленное обозначение «» состоит из двух слов «ВИК» и «МАРТ» выполненных разным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в сочетании красного, черного и белого цветов.

Противопоставленный товарный знак «МАРТ» по свидетельству №387619 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «МАРТ» по свидетельству №483308 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак «МАРТ» является транслитерацией слова «МАРТ».

Заявленное обозначение состоит из двух слов, которые отличаются цветом и графическим исполнением шрифтовых единиц, они не образуют между собой устойчивого словосочетания и, поэтому, экспертиза проводится по каждому слову отдельно.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено полным фонетическим и семантическим тождеством, входящим в их состав словесных элементов «МАРТ»/»MART».

Следует указать, что заявителем сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность услуг 35 класса МКТУ не оспаривается.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель выразил желание внести изменения в заявленное обозначение, которые, по его мнению, приведут к регистрации

товарного знака, а именно изменить его следующим образом:

ВИКмарт.

Коллегия, проанализировав изменения, отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса изменения могут быть внесены в обозначение, если они существенно не изменяют заявленное обозначение товарного знака. Коллегией данные изменения были признаны существенными, ввиду чего было отказано в удовлетворении заявления о внесении изменений.

Таким образом, проведенный анализ иллюстрирует, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2015, оставить в силе решение Роспатента от 06.08.2015.