

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 28.09.2016 (далее – Роспатент), поданное Крутько Анной Сергеевной, г. Черногорск (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014734185, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014734185 на имя



заявителя 09.10.2014 подано комбинированное обозначение «».
Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.06.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

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

- словесным товарным знаком «кружево» (свидетельство №184404 с приоритетом от 06.08.1998), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНТ», 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 20 в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «Кружево» (свидетельство №226272 с приоритетом от 08.05.2001), зарегистрированным ранее на имя АйПи ВЕСТОР ГРУП Лимитед, 14, Луки Акрита, 3030 Лимассол, Республика Кипр в отношении однородных и услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 28.09.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень услуг 35 класса МКТУ, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2014734185 в отношении следующего перечня услуг: «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже нижнего белья»;

- услуги 35 класса МКТУ уточненного перечня не являются однородными услугам 35, 42 классов МКТУ, приведенным в перечнях регистраций противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №184404, №226272.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014734185 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ: «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже нижнего белья».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.10.2014) поступления заявки №2014734185 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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 комбинированное обозначение



« _____ », состоящее из словесного элемента «KRUJEVO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над и под которым расположены растительные узоры. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ: «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже нижнего белья».

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

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №184404, №226272, ранее зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ на соответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное зрительное впечатление за счет использования при их исполнении букв разных алфавитов, имеющих различное начертание, а также наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента.

Также в отличие от обладающих семантикой противопоставленных товарных знаков «КРУЖЕВО» смысловое значение заявленного обозначения в общедоступных словарно-справочных источниках не выявлено.

Кроме того, заявитель ограничил заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ услугами: «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже нижнего белья», которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама, офисная служба, административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» и услугам 42 класса МКТУ «реализация кондитерских изделий», поскольку они относятся к разному виду услуг (услуги оптовой и розничной торговли / реклама, офисная служба, административная деятельность в сфере бизнеса), оказываются в различных областях деятельности (кондитерские изделия/нижнее белье). В связи с этим, отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о том, что услуги оказываются одним лицом и, следовательно опасность их смешения в гражданском обороте.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №184404, №226272 не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2016, отменить решение Роспатента от 03.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014734185.