

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 10.11.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «СТРОЙДЕПО», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012740096 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012740096 с приоритетом от 20.11.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «WERK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.09.2014 о государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с обозначением «WIRK» по заявке № 2012711320, заявленным на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 10.11.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 11.09.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что не имеется никаких препятствий для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров, так как государственная регистрация противопоставленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2012711320 не была произведена, а срок для осуществления по ней уплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него истек.

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

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.11.2012) 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 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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) 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «WERK». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.11.2012 испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Что касается противопоставленного обозначения по заявке № 2012711320, заявленного ранее на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица, то следует отметить, что на дату (29.12.2014) принятия возражения к рассмотрению указанная заявка № 2012711320 уже была признана отозванной на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.12.2014.

Так, необходимо отметить то, что по этой заявке было принято решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.11.2013 о государственной регистрации товарного знака, однако необходимая пошлина за регистрацию соответствующего товарного знака и выдачу свидетельства на него не была уплачена, в связи с чем заявителю противопоставленного обозначения было направлено уведомление от 01.04.2014 с напоминанием о необходимости уплаты соответствующей пошлины, а впоследствии было принято собственно решение

Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.12.2014 о признании отозванной заявки № 2012711320 ввиду отсутствия по ней указанного юридически значимого действия.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 10.11.2014, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012740096.