

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 30.10.2013, поданное компанией Глобл Холдингс Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736569, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011736569 с приоритетом от 08.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MARATHON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№299835, 299834 с приоритетом от

22.07.2005, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Букмекерская контора «Марафон»», Москва для однородных товаров 41 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что права на противопоставленные товарные знаки были отчуждены на имя заявителя и, следовательно, препятствие для регистрации товарного знака устранено.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всех услуг 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.11.2011) приоритета заявки №2011736568 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

Заявленное обозначение «MARATHON» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№299834, 299835 являются комбинированными, представляющими собой геометрическую фигуру, внутри которой расположены словесные элементы «МАРАФОН букмекерская контора», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено наличием в их составе семантически тождественного и фонетически близкого словесного элемента «МАРАФОН/MARATHON».

Однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, очевидна, ввиду того, что они относятся к азартным играм.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№299834, 299835 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 24.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736568 следует признать правомерным.

Вместе с тем, в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг за №РД0146180, зарегистрированным в установленном порядке в Роспатенте 18.04.2014 права на противопоставленные товарные знаки перешли к заявителю.

Сведения об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки 18.04.2014 были внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования места происхождения.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства устраняют препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736568 как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

**удовлетворить возражение от 30.10.2013, отменить решение Роспатента от
24.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736568.**