

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 30.10.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012711446 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012711446 с приоритетом от 12.04.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 и 32 классов МКТУ с товарным знаком «YES'S» по свидетельству № 164655, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 30.10.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель

противопоставленного товарного знака (ЗАО «ЮНИЛЭНД-ХОЛДИНГ», Москва), согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, был ликвидирован как юридическое лицо, в связи с чем заявителем было подано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности соответствующее заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению были приложены вышеуказанная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и копия поданного в Роспатент 16.09.2014 заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 164655 в связи с прекращением юридического лица-правообладателя [1].

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

С учетом даты подачи заявки (12.04.2012) 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 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) 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 «YES!» с восклицательным знаком в конце. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 12.04.2012 испрашивается в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 164655 с приоритетом от 26.09.1996 представлял собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «YES'S» с использованием апострофа. Данный товарный знак охранялся, в частности, в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ.

Однако по заявлению, поданному заявителем [1], правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 164655 на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.03.2015 была досрочно полностью прекращена в связи с прекращением юридического лица-правообладателя. Соответствующая запись была внесена 27.03.2015 в

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (см. <http://www1.fips.ru>).

Таким образом, не имеется никаких оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.10.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012711446.