

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 04.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 24.02.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731171, поданное ООО «Вояж Северо-Запад», Санкт-Петербург, пер. Химический, 8, лит. А, оф. 201 (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2014731171 подано на регистрацию в качестве товарного знака 15.09.2014 в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.02.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731171 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **ВИАЖ** по свидетельству №206512 [1] с приоритетом от 04.02.2000, зарегистрированным на имя ОАО «Кординат» в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- VIRAGE по международной регистрации №1073943 [2] с конвенционным приоритетом от 07.02.2011, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Aston Martin Lagonda Limited Banbury Road Gaydon, Warwick CV35 0DB (GB), в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- **AUTOVIRAZH** по свидетельствам №478501 [3] с приоритетом от 08.08.2011 и №441633 [4] с приоритетом от 17.06.2010, зарегистрированные на имя ООО «Вояж Северо-Запад», Санкт-Петербург, ул. Возрождения, 20 А, литер Б, в том числе, в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 12 классов МКТУ, признанных однородными аналогичным классам товаров заявленного перечня.

В отношении словесного элемента «АУТО» («automatic» - автоматический, см. Англо-русский словарь сокращений, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1999, с. 50) в заключении по результатам экспертизы отмечено, что он указывает на свойство и назначение товаров, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым элементом.

В возражении, поступившем 04.05.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам [3], [4] принадлежат заявителю и в настоящее время заявитель вносит изменение в адрес правообладателя указанных товарных знаков. Также заявителем представлены документы, касающиеся его хозяйственной деятельности (товарные накладные, платежные поручения, договоры, счета, каталог продукции, календарь, фотографии упаковок влажных салфеток, прикуривателя, преобразователя напряжения, домкрата подкатного, манометра автомобильного [5]).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731171 в отношении заявленных товаров 06, 07, 08, 09, 11 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи (15.09.2014) заявки №2014731171 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «АUTO» и «Virazh», выполненные буквами латинского алфавита красного цвета стандартным и оригинальным шрифтом, соответственно. Словесные элементы заключены в овал, образованный двумя линиями оригинальной формы синего цвета.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента от 24.02.2016 в части вывода о неохраноспособности элемента «АUTO» и включении его на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в состав знака в качестве неохраемого элемента.

Поскольку заявитель скорректировал перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, путем исключения из перечня заявки №2014731171 товаров 12 класса МКТУ, то основания для противопоставления заявленному обозначению по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарных знаков [1], [2], зарегистрированных в отношении товаров 12 класса МКТУ, отсутствуют.

В отношении противопоставленных товарных знаков [3], [4] коллегией установлено, что согласно сведениям из Госреестра в указанные товарные знаки 26.05.2016 внесены изменения, касающиеся адреса правообладателя, в соответствии с которыми их правообладателем является ООО «Вояж Северо-Запад», Санкт-Петербург, пер. Химический, 8, лит. А, оф. 201 (сведения опубликованы 12.06.2016).

Таким образом, правообладателем противопоставленных товарных знаков [3], [4] и заявленного обозначения является одно и то же лицо.

В этой связи основания для противопоставления товарных знаков [3], [4] в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.05.2016, отменить решение Роспатента от 24.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014731171.