

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 поступившее 29.01.2016 возражение, поданное ООО «БЕСТ-Новострой», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014701675, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2014701675, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «БЕСТ» по свидетельству №237140 с приоритетом от 16.03.2001 в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «БЭСТ» по свидетельству №200876 с приоритетом от 17.02.2000 в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 37 классов МКТУ [2].

Кроме того, словесный элемент «НОВОСТРОЙ» не обладает различительной способностью, указывает на назначение услуг, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №237140, №200876 предоставил письмо - согласие о том, что не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 и 37 классов МКТУ;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение представляет собой комбинацию словесных элементов «БЕСТ Новострой» и оригинального визуального элемента в виде фигуры светло-зеленого и зеленого цветов, имеющую форму бумеранга, а также расположенного под ним изобразительного элемента светло-голубого, голубого и синего цветов, визуализирующего рукопожатие, таким образом наличие оригинального элемента, а также словесного элемента «Новострой» явным образом отличает заявленное обозначение от противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№237140, 200876. В связи с чем присутствие указанных знаков, принадлежащих ООО «БЕСТ» и заявителю, на рынке не будет являться причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014701675 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.01.2014) поступления заявки №2014701675 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый

выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным , состоящим из графического элемента в виде стилизованного рукопожатия и словесных элементов «БЕСТ НОВОСТРОЙ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского

алфавита и расположенных в две строки. Обозначение заявлено в синем, светло-зеленом, зеленом, голубом, светло-голубом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1], [2].

Противопоставленный товарный знак [1] «БЕСТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 21 и услуг 36 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «БЭСТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1, 2] принадлежат одному правообладателю - ООО «БЕСТ», Москва.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных выше.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 26.10.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2014701675 в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

Словесный элемент «НОВОСТРОЙ» заявленного обозначения является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи

1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение услуг и не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2016, отменить решение Роспатента от 26.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014701675.