

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 08.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 20.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745189, поданное ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕТСТВА» по заявке №2013745189 подано на регистрацию в качестве товарного знака 26.12.2013 в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.08.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745189 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Золотая коллекция» по свидетельству

№508748 [1] с приоритетом от 09.02.2012 и «» по свидетельству №434220 [2] с приоритетом от 19.12.2008, зарегистрированными на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»,

Московская обл., г. Люберцы, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 08.12.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1], [2] был заключен договор от 21.10.2015 об отчуждении исключительного права. С момента государственной регистрации данного договора заявитель по заявке №2013745189 и правообладатель товарных знаков [1], [2] будут совпадать.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745189 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы (копии):

- договор об отчуждении исключительного права от 21.10.2015 [3];
- уведомления ФГБУ «ФИПС» [4];
- заявление о внесении изменений в адрес правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№434220, 508748 [5].

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

С учетом даты подачи (26.12.2013) заявки №2013745189 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 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 словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЕТСТВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Указанному знаку в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса были противопоставлены товарные знаки [1], [2].

Вместе с тем при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 23.12.2015 за №РД0188662, исключительное право на товарные знаки [1], [2] в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); шрифты; клише типографские» передано ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» и выданы свидетельства №560490 и №560491.

В этой связи основания для учета товарных знаков [1], [2] в качестве препятствия государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745189 в отношении указанных в перечне заявки товаров 16 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2015, отменить решение Роспатента от 20.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013745189.