

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 16.05.2016 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Титан», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725013, при этом установила следующее.

Абнокорoom

Комбинированное обозначение «» по заявке № 2013725013, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.08.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725013 в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ. В отношении остальных услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы,

Абнокорoom

мотивированном тем, что заявленное обозначение «»

сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО



«МАЙ», г. Фрязино) комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 191053 (приоритет от 23.04.1998) [1], в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель не использует противопоставленный товарный знак [1] в отношении услуг 42 класса МКТУ, фигурирующих в свидетельстве, относящихся к предоставлению услуг в сфере общественного питания и заведениям общепита.

Заявитель в своем возражении отметил, что с правообладателем противопоставленного товарного знака [1] были проведены переговоры и получено согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.08.2015 и зарегистрировать комбинированное обозначение по заявке № 2013725013 в качестве товарного знака.

Кроме того, необходимо отметить, что в материалах дела имеется письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

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

С учетом даты подачи (22.07.2013) заявки № 2013725013 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 требованиями 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.

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.

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.

Абнокорoom

Заявленное обозначение « » по заявке № 2013725013 является комбинированным. Одна часть слова выполнена

оригинальным шрифтом буквами русского алфавита (четвертая буква закрашена черным цветом), другая часть выполнена буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ основано на наличии сходного



до степени смешения противопоставленного товарного знака «

[1], зарегистрированного в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Вместе с тем заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] для регистрации товарного знака по заявке № 2013725013, в отношении оставшейся части услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

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 противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 21.08.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725013 в отношении вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2016, изменить решение Роспатента от 21.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013725013.