

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.03.2017 возражение, поданное компанией Манчестер групп ЛТД, Белиз (в дальнейшем право на заявку перешло ООО «Интер Групп» (далее - заявитель)) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731803, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MADONNA**» по заявке №2014731803 с приоритетом от 19.09.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 28.11.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**MADONNA**» сходно до степени смешения с товарным знаком «**МАДОННА**» по свидетельству №175793 с приоритетом от 08.10.1997 (дата истечения срока действия регистрации 08.10.2017), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «ЭВРА», 125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр. 6.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель по рассматриваемой заявке пришли к соглашению об отчуждении противопоставленного товарного знака на имя ООО «Интер Групп», в связи с чем устраняется единственное препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014731803 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.09.2014) поступления заявки №2014731803 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 14.4.2.2 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.

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 «MADONNA» по заявке №2014731803 с приоритетом от 19.09.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «МАДОННА» по свидетельству №175793, принадлежащего ООО «ЭВРА», Москва.

Противопоставленный товарный знак «МАДОННА» по свидетельству №175793 приоритетом от 08.10.1997 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 30 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на фонетическом и семантическом тождестве индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений – «MADONNA» и «МАДОННА», а также однородность товаров 30 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительных прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №175793 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг (в том числе товаров 30 класса МКТУ) по договору №РД0222519, зарегистрированному Роспатентом 10.05.2017.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2017, отменить решение Роспатента от 28.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014731803.