

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

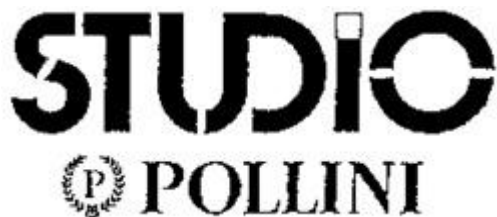
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 17.12.2018 возражение, поданное ООО «Воткинская промышленная компания», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016737776, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2016737776 подано 11.10.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ.

Роспатентом 22.02.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016737776 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ. В отношении всех товаров 24 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со



знаком по международной регистрации с конвенционным приоритетом от 29.08.1990, правовая охрана которому предоставлена в отношении, в том числе, однородных товаров 24 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является компания «POLLINI S.p.A», Италия.

Кроме того, в решении Роспатента было указано на неохраноспособность элемента «kids», который переводится с английского языка как «малыши, дети», в связи с чем указывает на назначение товаров и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что из перечня международной регистрации №560831 были исключены товары 24 класса МКТУ, в связи с чем данный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016737776 в отношении всех заявленных товаров 20 и 24 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены:

1. Копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016737776 от 22.02.2018г.
2. Распечатка информации из международного реестра товарных знаков по международной регистрации №1342069;
3. Информации из сети Интернет о заявителе и его участии в выставках;

4. Копия соглашения о сосуществовании знаков;
5. Копия материалов, направленных в МБ ВОИС по знаку по международной регистрации №560831.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.10.2016) поступления заявки №2016737776 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


В соответствии с положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).





Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из словесного элемента «POLINI», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и подчеркнутого снизу красной чертой, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде овала красного цвета с вписанным в него словесным элементом «kids». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в белом, оранжевом, темно-сером цветовом сочетании в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ.

Как правомерно было отмечено в решении Роспатента и не оспаривается заявителем, словесный элемент «kids», входящий в состав заявленного обозначения, переводится с английского на русский язык как «дети, малыши», в связи с чем указывает на назначение заявленных товаров 20 и 24 классов МКТУ и относится к категории неохраемых элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленному обозначению по заявке №2016737776 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 24 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен словесный

знак «   », правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по

результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, МБ ВОИС было зарегистрировано ограничение перечня товаров, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации, до товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ. Таким образом, товары 24 класса МКТУ были исключены из перечня упомянутой международной регистрации (публикация 2018/51 Gaz, 03.01.2019).

Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак по международной регистрации №560831 не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 24 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2018, изменить решение Роспатента от 22.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016737776.**