

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 25.04.2018, поданное индивидуальным предпринимателем С.Е. Солнцевым, г.Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016740558 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «**СОЛНЦЕВ и ПАРТНЁРЫ**» по заявке №2016740558, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 и 36 классов МКТУ, а также услуг 45 класса МКТУ «службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; сбор информации о физических лицах». В отношении иных заявленных услуг 45 класса было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента).

Указанное решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно



до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №185564 с приоритетом от 04.11.1998, зарегистрированным на имя А.В. Ибатуллина, Россия, в том числе, для услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 45 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак несходны по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства. Кроме того, товарный знак по свидетельству №185564 был отчужден на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МТКУ «юридическая служба; консультации профессиональные без использования деловых операций», в связи с чем данный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.10.2016) поступления заявки №2016740558 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 **СОЛНЦЕВ и ПАРТНЁРЫ** является комбинированным и состоит из словесных элементов «СОЛНЦЕВ и ПАРТНЁРЫ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде стилизованного изображения шахматной фигуры,

выполненной на фоне плашки фиолетового цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке №2016740558 экспертиза противопоставила комбинированный



товарный знак «  » по свидетельству №185564, зарегистрированный для услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба; консультации профессиональные без использования деловых операций», признанных однородными услугам 45 класса МКТУ «услуги юридические; персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, исследования юридические; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по разрешению споров» заявленного обозначения.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №185564 в отношении услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба; консультации профессиональные без использования деловых операций» на имя ИП Солнцева С.Е., то есть на имя заявителя. Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных услуг 45 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2018, изменить решение Роспатента от 30.01.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016740558.