

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, рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2019, поданное компанией «Gothals Limited», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1349431 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1349431, произведенной Международным Бюро ВОИС 25.11.2015 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1349431 представляет собой комбинированное обозначение  .

Решение Роспатента от 02.10.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1349431 в отношении товаров 18, части услуг 35 классов МКТУ было основано на предварительном решении от 13.02.2018, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1349431 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 25, части услуг 35 классов МКТУ;
- знаку по международной регистрации № 1349431 [1] противопоставлены товарные знаки:

- **RESERVED** по свидетельству № 532920, приоритет от 23.01.2013 [2],

RESERVED
be INSPIRED по свидетельству № 532770, приоритет от 23.01.2013 [3]. Правовая охрана товарным знакам [2,3] предоставлена ранее на имя: «Йаради Лимитед», Ал Аттар Тауэр, Левел 29, П.О. Бокс 214745, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, в отношении однородных товаров 25, услуг 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.01.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.10.2018.

Доводы возражения, поступившего 28.01.2019, сведены к тому, что исключительные права на противопоставленные товарные знаки [2,3] перешли к заявителю.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- копия решения о регистрации от 02.10.2018 - [4];
- копия предварительного отказа в регистрации от 13.02.2018 - [5];
- копия ответа на предварительный отказ в регистрации от 30.07.2018 - [6];
- копия публикации по товарному знаку № 532920, дата публикации и номер бюллетеня: 16.11.2018, № 22 - [7];

- копия публикации по товарному знаку № 532770, дата публикации и номер бюллетеня: 16.11.2018, № 22 - [8].

Изучив материалы дела, выслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 28.01.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (25.11.2015) знака по международной регистрации № 1349431 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.


Согласно требованиям 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 1349431 [1] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «RESERVED», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были

указаны товарные знаки:  по свидетельству № 532920, приоритет от



23.01.2013 [2], по свидетельству № 532770, приоритет от 23.01.2013 [3], выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарным знакам [2,3] была предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

В соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (дата и номер государственной регистрации перехода исключительных прав: 16.11.2018 РП0008793) исключительные права на противопоставленные товарные знаки [2,3] по свидетельствам №№ 532920, 532770 переданы заявителю, в связи с чем, они не могут быть противопоставлены знаку [1].

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2019, отменить решение Роспатента от 02.10.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1349431 в отношении всех товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ.