


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, рассмотрела возражение, поступившее 24.09.2018, поданное ОАО «МИЛКОМ», Удмуртская Республика, г.Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702953, при этом установила следующее.


Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2017702953 с приоритетом от 31.01.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 10.07.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702953 в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части услуг 41 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированными обозначениями «  » «  », включающими словесные элементы «Дай пять», по заявкам №№2016747860, 2016720481, заявленными ранее на имя иного лица, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №614779, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- пошлина за регистрацию товарного знака по противопоставленному обозначению по заявке №2016747860, заявленному в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, не оплачена, в связи с чем 27.07.2018 истек срок для восстановления пропущенного срока для оплаты за регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака;

- таким образом, вышеуказанное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении перечня заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.01.2017) поступления заявки №2017702953 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 пунктом 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе

обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017702953 заявлено





комбинированное обозначение «  », которое на фоне разлинованного в клетку листа содержит словесный элемент «Дай пять!», выполненный буквами русского алфавита, и цифру «5». Правовая охрана обозначению испрашивается в синем, голубом, красном, белом цветовом сочетании.

В качестве основания несоответствия товарного знака по заявке №2017702953 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены


обозначения «  » «  » по заявкам №№2016747860, 2016720481 и товарный

знак «  » по свидетельству №614779.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 10.07.2018.

По противопоставленным обозначениям «  » «  » по заявкам №№2016747860, 2016720481 экспертизой вынесены решения (от 26.10.2018, от 15.10.2018, соответственно) о признании заявок отозванными, в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства позволяют коллегии прийти к выводу о том, что обозначения по заявкам №№2016747860, 2016720481 могут быть сняты в качестве противопоставлений.

Что касается противопоставленного товарного знака «  » по свидетельству №614779, то его правовая охрана распространяется, в том числе, на услуги 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, в возражении заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Учитывая тот факт, что услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака по свидетельству №614779, и заявленные услуги 41 класса МКТУ, являются не однородными, поскольку относятся к услугам разного вида, отличающимся областью применения, кругом потребителей, противопоставленный

товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2017702953 в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение по заявке №2017702953 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2018, изменить решение Роспатента от 10.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017702953.