

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 № 1349184 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1349184, 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 № 1349184 представляет собой



комбинированное обозначение

Решение Роспатента от 27.09.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1349184 в отношении товаров 18 класса МКТУ было основано на предварительном решении от 29.01.2018, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1349184 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 25, услуг 35 классов МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1349184 [1] противопоставлен товарный

знак: **RESERVED** по свидетельству № 532920, приоритет от 23.01.2013 [2].

Правовая охрана товарному знаку [2] 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;

- словесный элемент «kids» знака [1] является неохраняемым на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.01.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2018.

Доводы возражения, поступившего 28.01.2019, сведены к тому, что исключительное право на противопоставленный товарный знак [2] перешло к заявителю. Заявитель также выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «kids» в отношении испрашиваемых товаров и услуг.

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 27.09.2018 - [3];

- копия предварительного отказа в регистрации от 29.01.2018 - [4];

- копия ответа на предварительный отказ в регистрации от 30.07.2018 - [5];

- копия публикации по товарному знаку № 532920, дата публикации и номер бюллетеня: 16.11.2018, № 22 - [6].

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 № 1349184 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 пунктом 1 (3) 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 и способ их 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 № 1349184 [1] представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «RESERVED», «kids», выполненных латинским шрифтом на двух строках. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заявитель в материалах дела не возражает против неохраноспособности словесного элемента «kids», как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был

указан товарный знак: **RESERVED** по свидетельству № 532920, приоритет от 23.01.2013 [2], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] 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 исключительного права: 16.11.2018 РП0008793) исключительное право на

противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 532920 передано заявителю, в связи с чем, он не может быть противопоставлен 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 27.09.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1349184 в отношении всех товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ с указанием элемента «kids» в качестве неохраняемого.