


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 поступившее 17.10.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Оберег», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016711680, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2016711680, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.07.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- товарным знаком по свидетельству №573465 с приоритетом от 11.03.2015 в отношении услуг 45 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 45 класса МКТУ [1];

- товарным знаком по свидетельству №569364 с приоритетом от 27.02.2015 в отношении услуг 45 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 45 класса МКТУ [2].

Кроме того, включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ранее заявитель обращался в палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №569364, №573465;

- 23.08.2017 решениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности предоставление правовой охраны товарным знакам №569364, №573465 признано недействительным полностью.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.07.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016711680 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.04.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.


В соответствии с пунктом 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.

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



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из стилизованного изображения орла, помещенного в треугольник под которым расположены словесные элементы «ОБЕРЕГ», «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2].



Противопоставленный товарный знак [1]  является комбинированным и состоит из словесного элемента «ОБЕРЕГЪ», выполненного

оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, словесных элементов «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения грифонов и круга, внутри которого расположена восьмиконечная звезда. Знак выполнен в черном, белом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ОБЕРЕГЪ», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] принадлежат одному правообладателю (Копылов Владимир Васильевич, Москва) и объединенных словесным элементом «ОБЕРЕГЪ».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим тождеством их словесных элементов «ОБЕРЕГЪ»/«ОБЕРЕГЪ»/«ОБЕРЕГЪ». При этом заявленные услуги 45 класса МКТУ однородны услугам 45 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2], так как они относятся к услугам по осуществлению охранной деятельности.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены сведения о том, что решением Роспатента от 23.08.2017 правовая охрана товарных знаков [1-2] признана недействительной полностью.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является

препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2016711680 в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Словесные элементы «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как представляют собой видовое наименование предприятия.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2017, отменить решение Роспатента от 19.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016711680.