

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 30.08.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОДИН ДОМ», г. Севастополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704906 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017704906, поданной 13.02.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «белый, светло-бежевый, бежевый, желтовато-бежевый, коричневый, темно-коричневый, светло-золотисто-желтый, желтый, малиновый, фиолетовый, красный, темно-красный, бордовый, темно-фиолетовый, черный».

Роспатентом 08.08.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704906 в отношении всех товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение [1] сходно до степени



смешения с товарными знаками: [2] по свидетельству № 604177,

приоритет от 09.02.2016, **АБРЕК** [3] по свидетельству № 485382, приоритет от 06.02.2012, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «ОДИН ДОМ», 299040, г. Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, д.128, кв.16, для товаров 33, услуг 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33, услуг 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.08.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.08.2018.

Доводы возражения, поступившего 30.08.2018, сводятся к следующему:

- в связи с плохой работой почты заявитель не получал уведомления от 28.12.2017 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения [1] требованиям законодательства;
- исключительное право на противопоставленные товарные знаки [2,3] принадлежит заявителю, однако, имелись разночтения в юридических адресах;
- в настоящее время внесены изменения в юридический адрес заявителя по рассматриваемой заявке, а также в место нахождения правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.08.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении заявленных товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- копия письма Почте России – [4];
- выписка из ЕГРЮЛ – [5].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.08.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (13.02.2017) заявки № 2017704906 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в качестве основных индивидуализирующих элементов стилизованное изображение гор, кавказского горца, изображение круглой фигуры со стилизованными драгоценными камнями, а также словесный элемент «АБРЕК». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, светло-бежевый, бежевый, желтовато-бежевый, коричневый, темно-коричневый, светло-

золотисто-желтый, желтый, малиновый, фиолетовый, красный, темно-красный, бордовый, темно-фиолетовый, черный».

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

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были



указаны товарные знаки: [2] по свидетельству № 604177, приоритет от

09.02.2016, **АБРЕК** [3] по свидетельству № 485382, приоритет от 06.02.2012, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя заявителя в отношении однородных товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, но имелись разночтения в юридическом адресе.

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

На дату заседания коллегии юридические адреса заявителя, являющегося также правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3], были приведены в соответствие путем внесения изменений: 299014, г. Севастополь, Камышовое ш., д. 40, пом. Ш-34, 35, что отражено в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки № 2017704906.

Указанные обстоятельства устраняют причины для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, и у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2018, отменить решение Роспатента от 08.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017704906.