


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 16.05.2018 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКМ групп», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016724139, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2016724139, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.02.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №412744 с приоритетом от 12.03.2009 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

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

- правообладатель противопоставленного товарного знака - ООО «СкайИнформ» прекратило свою деятельность в качестве юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ 25.09.2017;

- заявитель подал заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №412744;

- 28.02.2018 Роспатентом было вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №412744.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016724139 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.07.2016) 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 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 словесного элемента «Skynet», выполненного строчными буквами латинского алфавита и графического элемента в виде дугообразной линии и размещенного на ней круга. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Противопоставленный товарный знак [1] «СКАЙНЕТ» является словесным выполненным стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим тождеством их словесных элементов

«Skynet»/«СКАЙНЕТ». При этом заявленные товары 09 класса МКТУ однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], так как они относятся к товарам для передачи электрических сигналов.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородность товаров 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 решением Роспатента от 28.02.2018 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №412744 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ в связи с прекращением юридического лица - правообладателя. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков 28.02.2018.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2016724139 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2018, отменить решение Роспатента от 20.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016724139.