

услуг по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения обозначения по заявке №2014741598 и противопоставленного товарного знака



«АктивСтрой» по свидетельству №294766, зарегистрированного на имя ООО "АктивСтрой", Ростов-на-Дону (Россия) в отношении однородных товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ с приоритетом от 11.06.2004, срок действия продлен до 11.06.2024.

В поступившем 14.11.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- исключительное право на противопоставленный товарный знак №294766 передано по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг Ибатуллину А.В., Республика Башкортостан, г.Уфа. Таким образом заявитель и владелец противопоставленного товарного знака совпали в одном лице;
- предоставление правовой охраны в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в перечне заявки №2014741598, не будет противоречить положениям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014741598 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.12.2014) поступления заявки № 2014741598 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014, и Правила составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003 (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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.


Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

АКТИВСТРОЙ

«
», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 19, 35,36, 37, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «КТИВСТРОЙ» по свидетельству №294766, представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение лестниц, перегородок различной формы и словесный элемент «АктивСтрой», в котором буква «А» выполнена в виде стилизованного изображения паруса, остальные выполнены стандартным шрифтом.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.

Несмотря на то, что буква «А» противопоставленного обозначения стилизована, она подлежит прочтению, в связи с чем словесный элемент знака фонетически воспроизводится как «АКТИВСТРОЙ».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов рассматриваемых обозначений «АКТИВСТРОЙ».

АКТИВСТРОЙ

Сходство обозначения « » по заявке



№2014741598 и противопоставленного товарного знака « » по свидетельству №294766 не оспаривается заявителем, а также не оспаривается однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается/предоставлена правовая охрана сравниваемым обозначениям.

Вместе с тем, коллегия руководствуется следующими фактами, которые не могли быть учтены на стадии принятия решения Роспатентом (05.07.2017) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014741598.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №294766 зарегистрирован договор отчуждения исключительного права №РД0257314 от ООО "Современная мебель", 450005, г. Уфа, ул. Айская, 75/1 (RU) в пользу Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Проспект Октября, 25/1, кв.59 (RU). Дата государственной регистрации договора 28.06.2018.

Таким образом, правообладатель товарного знака по свидетельству №294766 и заявитель в настоящее время представляют собой одно и тоже лицо, в силу чего

препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2014741598 в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2017, отменить решение Роспатента от 05.07.2017, зарегистрировать товарный знак по заявке №2014741598.