


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, рассмотрела возражение, поступившее 17.05.2016, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2014729345 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Словесное обозначение «КАПИТАН» по заявке № 2014729345 с приоритетом от 29.08.2014 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 09.02.2016 принято решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2014729345 только в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком обслуживания , содержащим словесный элемент «КАПИТАН», по свидетельству №393362,

зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака обслуживания по свидетельству №393362 предоставил заявителю письмо-согласие на государственную регистрацию знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать знак обслуживания по заявке №2014729345 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях».

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №393362.

Решением Роспатента от 11.10.2016, принятым по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента от 09.02.2016 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014729345.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2017 по делу №СИП – 707/2016 признано недействительным решение Роспатента от 11.10.2016 и указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 17.05.2016 на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729345.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой

восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда возражение от 17.05.2016 должно быть рассмотрено коллегией повторно.

Новое рассмотрение было назначено на 14.03.2017.

С учетом даты (29.08.2014) поступления заявки №2014729345 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак обслуживания по заявке №2014729345 представляет собой словесное обозначение «КАПИТАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому



знаку экспертиза противопоставила комбинированный знак обслуживания, включающий слово «КАПИТАН», по свидетельству №393362.

Коллегия снимает вышеуказанное противопоставление, поскольку правообладателем знака обслуживания по свидетельству №393362 предоставлено письмо-согласие на государственную регистрацию знака обслуживания по заявке №2014729345 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров».

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по заявке №2014729345 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, заявленное обозначение «КАПИТАН» по заявке №2014729345 может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и

изучения потребителям; магазины по оптовой и розничной продаже товаров; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях».

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2016, изменить решение Роспатента от 09.02.2016 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке №2014729345.