

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 27.12.2017, поданное компанией «БАСФ СЕ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015733893 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015733893, поданной 16.10.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

GALAXY

Согласно материалам заявки заявлено обозначение ,
выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 13.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015733893 в отношении всех заявленных товаров было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне, поскольку сходно до степени смешения:

GALAXY

ГЭЛАКСИ

- с обозначением: [2], заявленным ранее от имени: ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112 в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ по заявке № 2015732342, приоритет от 08.10.2015 (в настоящее время свидетельство № 622371, срок действия регистрации - до 08.10.2025);



- с комбинированным товарным знаком: [3], заявленным ранее от имени: Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, д. 4, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ по свидетельству № 376521, приоритет от 09.04.2007 (срок действия регистрации - до 09.04.2017).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.12.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.04.2017.

Доводы возражения, поступившего 27.12.2017, сводятся к следующему:

- по договору об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак № 622371 (заявка № 2015732342) [2] заявитель приобрел исключительные права в отношении однородных товаров 01 и 05 классов МКТУ;
- противопоставленный товарный знак [3] также явился предметом договора отчуждения исключительного права в отношении части товаров 05 класса МКТУ;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] принадлежат одному и тому же юридическому лицу - заявителю.

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.12.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 и 05 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены сведения о противопоставлениях [2,3].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 27.12.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (16.10.2015) заявки № 2015733893 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

GALAXY

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного словесного обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были указаны:

GALAXY

ГЭЛАКСИ

- товарный знак [2] и комбинированный товарный знак



[3], зарегистрированные ранее на имя: ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», г. Люберцы в отношении однородных товаров.

Сходство знаков обусловлено тождеством словесных элементов «GALAXY», входящих в состав сопоставляемых обозначений.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 27.12.2017.

Отчуждение исключительных прав на противопоставленные товарные знаки [2,3] в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, товаров «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» 05 класса МКТУ в пользу заявителя устраняет препятствия, предусмотренные пунктом 6 (2) статьи

1483 Кодекса, в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 01, 05 классов МКТУ на имя заявителя.

Вместе с тем, оставшиеся в перечне противопоставлений товары 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, детское питание; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков» (знак [3]) и товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые; продукты диетические пищевые для медицинских целей; питание детское» (знак [2]) не являются однородными товарам 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; препараты для уничтожения паразитов и вредных животных и борьбы с ними, инсектициды, фунгициды, гербициды, пестициды» заявителя. Оставшиеся в перечнях противопоставлений товары относятся к другому роду (виду) («продукты диетические для медицинских и фармацевтических целей, пищевые добавки», «материалы и медикаменты стоматологические»), имеют иное назначение (для лечения, употребления в пищу) и круг потребителей (пациенты медицинских учреждений, дети и т.д.). В связи с чем, сравниваемые товары 05 класса МКТУ не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Таким образом, 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 27.12.2017, отменить решение Роспатента от 13.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015733893.