


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 11.05.2018, поданное компанией CIMIC Group Limited, Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.07.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285429, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285429, произведенной Международным Бюро ВОИС 15.12.2015 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1285429 представляет собой изобразительное обозначение , включающее комбинацию геометрических фигур: круга, квадрата со скругленными углами и квадрата с прямыми углами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.07.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285429 только в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1285429 в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285429 в отношении указанных услуг послужило его сходство до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№ 1011535, 1011534, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.05.2018, указано, что правообладатель противопоставленных регистраций прекратил свою деятельность в связи с банкротством.

Заявления о прекращении правовой охраны указанных противопоставленных регистраций были поданы в Роспатент 11.05.2018.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285429 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.12.2015) международной регистрации №1285429 правовая база для оценки охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту 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.


Согласно пункту 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.


Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1285429, как указано выше, представляет собой изобразительное обозначение , представляющее собой комбинацию геометрических фигур: круга, квадрата со скругленными углами и квадрата с прямыми углами.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1011534 представляет собой изобразительное обозначение , включающее комбинацию геометрических фигур: круга, квадрата со скругленными углами и квадрата с прямыми углами. Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена знаку в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1011535 представляет собой комбинированное обозначение , включающее композицию геометрических фигур, буквосочетание «cmd» и словесный элемент «INGENIEROS». Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку была предоставлена в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании визуального тождества изобразительных элементов в виде композиции геометрических фигур, а также однородностью услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, относящихся к одним родовым и видовым группам услуг, в отношении которых охранялись противопоставленные знаки и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1285429.

Вместе с тем, правовая охрана на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №№1011534, 1011535 прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. Соответствующие решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны этих знаков приняты 04.10.2018.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285429.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2018, отменить решение Роспатента от 11.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285429.