

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 27.01.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО "НЕЙРОН", Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015719968, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015719968, поданной 30.06.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «КУПОЛЬ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде геометрических фигур. Правовая охрана испрашивается в красном, синем, голубом цветовом сочетании.

Роспатентом 28.10.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015719968 в отношении товаров 07 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаками:

по свидетельству №176278 с



приоритетом от 15.09.1997– (1) и

по свидетельству №176041 с

приоритетом от 15.09.1997 – (2), правовая охрана которым предоставлена на имя АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", Россия, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В Роспатент 27.01.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные товары 07 класса МКТУ и товары, которые производятся правообладателем противопоставленных товарных знаков (1, 2), не однородны, так как имеют разный круг потребителей и условия реализации, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю;

- кроме того, заявитель получил от правообладателя противопоставленных знаков (1, 2) письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015719968.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015719968 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копии материалов заявки №2015719968, касающиеся делопроизводства;
2. Выдержки из Лексико-семантического идентификатора, наименование товаров и услуг ФИПС (Шестая редакция, Москва - 2014);
3. Сведения о деятельности и выпускаемой продукции ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

4. Письмо-согласие АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;
5. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Нейрон»;
6. Выписка из ЕГРЮЛ АО «Ижевский электромеханический завод «Купол».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.06.2015) поступления заявки №2015719968 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «КУПОЛ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде геометрических фигур четырехугольной формы. Правовая охрана испрашивается в красном, синем, голубом цветовом сочетании в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с обозначением по заявке №2015719968

в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:



по свидетельству №176278 с приоритетом от 15.09.1997 – (1) и



свидетельству №176278 с приоритетом от 15.09.1997 – (2).

Противопоставленные знаки являются комбинированными обозначениями, в состав которых входит словесный элемент «KUPOL» или «КУПОЛ», выполненный буквами латинского и русского алфавитов (соответственно), и изобразительный элемент в виде геометрических фигур сложной формы.

Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «КУПОЛ» - «KUPOL».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КУПОЛ».

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало, что заявленные товары «устройства для управления лифтами» однородны товарам 07 класса МКТУ «подъемники», указанным в перечне противопоставленных знаков (1, 2), так как соотносятся между собой как вид-род, имеют одно функциональное назначение (устройства, служащие для подъема людей и грузов), взаимодополняемы (например, при работе подъемника (пассажирского лифта) используется устройство для его управления).

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) представил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015719968 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2015719968 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2017, отменить решение Роспатента от 28.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015719968.