

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2016. Данное возражение подано ООО «Атлант», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014724817, при этом установлено следующее.

Заявка №2014724817 на регистрацию словесного товарного знака « ДЛЯ ДУША И ДУШИ » была подана на имя заявителя 24.07.2014 в отношении товаров и услуг 03, 10, 20, 21, 24, 26 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 04.04.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014724817 в отношении всех товаров и услуг 03, 10, 20, 21, 24, 26 и 35 классов МКТУ в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 03, 10, 20, 21, 24, 26 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ОАО «Для Душа и



Души», Россия) товарным знаком «» по свидетельству № 185721, приоритет 04.10.1999.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем заключен договор о передаче ему исключительного права на противопоставленный знак.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 24.04.2017, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 30.05.2017 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 04.04.2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по делу №СИП-508/2017 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 30.05.2017, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 29.07.2016 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014724817 в отношении товаров и услуг 03, 10, 20, 21, 24, 26, 35 классов МКТУ.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 29.07.2016 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.07.2014) заявки № 2014724817 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение « ДЛ Я ДУША И ДУШИ » является словесным и выполнено заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку

испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 10, 20, 21, 24, 26, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак «  » представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ДЛЯ ДУША И ДУШИ», выполненный по дуге заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух деревьев в полуовале. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03, 10, 20, 21, 24, 26, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом за счет вхождения фонетически и семантически тождественного словосочетания «ДЛЯ ДУША И ДУШИ». Товары и услуги 03, 10, 20, 21, 24, 26, 35 и 42 классов МКТУ рассматриваемых обозначений идентичны или однородны, поскольку имеют одинаковые назначение, условия сбыта (условия оказания) и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Коллегия отмечает, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) правообладателем противопоставленного товарного знака является ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», 450003, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Силикатная, д. 3/2.

Заявителем по заявке № 2014724817 является ООО «Атлант», 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Первых Строителей, 14.

В этой связи заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака являются разные юридические лица, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует указать, что заявитель отсутствовал на заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2018 (о дате заседания коллегии заявителю было сообщено в

уведомлении от 23.03.2018), и не представил никаких документов, опровергающих вышеприведенный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что не устранено препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014724817.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 04.04.2016.