

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 22.07.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», Белгородская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017710515 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017710515 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 22.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**СИБИРСКАЯ СЛОБОДА**», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.09.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками со словесными элементами «СЛОБОДА» или «SLOBODA» по свидетельствам №№ 172522, 205442,

239280, 239281, 337771, 398075, 398074, 524488, 524253, 524254, 524255, 629556, 621635, 647969 и 349799, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.09.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявлено ходатайство о внесении изменений в рассматриваемую заявку № 2017710515 в сведения о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака по ней в пользу ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», то есть заявителя, а приведенный в заявке перечень товаров и услуг ограничивается только соответствующими товарами 29 класса МКТУ, в силу чего противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 172522, 205442, 239280, 239281, 337771, 398075, 398074, 524488, 524253, 524254, 524255, 629556, 621635 и 647969, охраняемые на имя того же лица, то есть заявителя, по результатам произведенных отчуждений исключительных прав на них в его пользу на основании соответствующих договоров, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, либо произведенных на его имя регистраций товарных знаков, уже никак не препятствуют предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении соответствующих товаров 29 класса МКТУ.

По поводу противопоставленного товарного знака по свидетельству № 349799 в возражении отмечено, что данный товарный знак являлся препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только лишь в отношении приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ, но для этих услуг по возражению предоставление правовой охраны заявленному обозначению уже не испрашивается.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения

в качестве товарного знака только в отношении всех приведенных в заявке товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.03.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя, в частности, Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

По упомянутому в возражении заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2018, согласно уведомлению от 11.11.2019, были внесены изменения в рассматриваемую заявку № 2017710515 в сведения о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака по ней в пользу ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», то есть заявителя.

В свою очередь, правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 172522, 205442, 239280, 239281, 337771, 398075, 398074, 524488, 524253, 524254, 524255, 629556, 621635 и 647969, а также еще и правообладателем товарных знаков по образовавшимся регистрациям на их основе после отчуждения исключительных прав на них в отношении части товаров, а именно по свидетельствам №№ 626492, 626485, 626495, 626496, 626493, 626494, 626498, 626497, 626490, 626499 и 626500, по результатам всех произведенных последующих отчуждений исключительных прав на них на основании соответствующих договоров, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, либо

изначально произведенных регистраций товарных знаков, стало ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», то есть заявитель.

В силу вышеуказанных обстоятельств данные товарные знаки никак не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенных в заявке товаров 29 класса МКТУ на имя того же лица – заявителя.

Что касается охраняемого на имя другого лица противопоставленного товарного знака по свидетельству № 349799, который являлся препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только лишь в отношении приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ, то следует отметить, что для этих услуг, согласно возражению, предоставление правовой охраны заявленному обозначению уже не испрашивается.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2019, отменить решение Роспатента от 19.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017710515.