

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.06.2018 возражение ООО «Территория креатива» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732414, при этом установила следующее.

Государственная регистрация комбинированного обозначения

TERRIMORY

по заявке №2016732414 с датой подачи от 02.09.2016 на имя заявителя в отношении товаров 25, 26 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.02.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732414 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по указанной заявке не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со словесным товарным знаком «**ТЕРРИТОРИЯ**» по свидетельству №295566 [1] с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25, 26 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Роспатент 22.06.2018, заявителем приведены следующие аргументы:

- словесные элементы сравниваемых обозначений отличаются фонетически ([ТЕРРИТОРИ] и [ТЕРРИТОРИЯ]) и визуально (используется разный шрифт, в заявленном обозначении используется латиница в противопоставленном - кириллица);

- существенный вклад в различное восприятие сравниваемых обозначений вносит изобразительный элемент в заявленном обозначении. Оригинальное исполнение буквы «Т» в шестиугольнике привлекает к себе внимание и делает знак запоминающимся визуально;

- благодаря имеющимся различиям сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление на потребителя, что не приведет к их смешению в гражданском обороте;

- заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №295566 в связи с прекращением юридического лица Лусиус Груп Лимитед, "Оверсиз Менеджмент Компани Траст (Б.В.О.) Лимитед", п.я. 3152, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (правообладатель).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732414 в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (02.09.2016) подачи заявки №2016732414 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте

РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак

TERRITORY

, включающий словесный элемент «**TERRITORY**», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «Т», расположенная в середине обозначения выполнена стилизованной. Государственная регистрация испрашивается для товаров 25, 26 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения словесного товарного знака «**ТЕРРИТОРИЯ**» [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 25, 26 классов МКТУ.

Однако, указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732414, поскольку правовая охрана противопоставленного знака [1] прекращена на основании решения Роспатента от 10.09.2018 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица-правообладателя, о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, дата публикации извещения 10.09.2018.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2018, отменить решение Роспатента от 22.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016732414.