


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2018, поданное ООО Группа компаний «ПЛЮС», Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016719095, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2016719095, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 37, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.09.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 36, 37, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36, 37, 45 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- товарным знаком «PLUS» по свидетельству №481569 с приоритетом от 04.12.2008 в отношении услуг 45 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 45 класса МКТУ [1];

- знаком «PLUS» по международной регистрации №701386 с приоритетом от 27.05.1998 в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 37 классов МКТУ [2].

Кроме того, словесные элементы «Группа компаний» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в отношении услуг 45 класса МКТУ;

- заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к правообладателю противопоставленного товарного знака по международной регистрации №701386 - компании Тенгельманн Варенхандельсгезельшафт КГ о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации указанного знака;

- от ООО «АИС ИНТЭЛС», которое является представителем компании Тенгельманн Варенхандельсгезельшафт КГ в суде, было получено уведомление о том, что, в связи с нежеланием правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №701386 нести расходы на судебное представительство, а также отсутствием дальнейших планов по использованию вышеуказанного товарного знака, правообладатель принял решение добровольно его аннулировать;

- указанное устраняет причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016719095 в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.09.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по

заявке №2016719095 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36 и 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных;

характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;


2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из словесного элемента «ПЛЮС», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, словесных элементов «ГРУППА КОМПАНИЙ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной геометрической фигуры в виде крестов. Обозначение выполнено в черном, белом, бирюзовом, темно-розовом, малиновом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении, услуг 36 и 37 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 36, 37, 45 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2].



Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, состоящим из стилизованного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «Plus», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в чёрном, голубом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 45 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным, состоящим из стилизованного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «Plus», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в голубом, белом, чёрном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

Поскольку заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, то анализ на предмет сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] не проводится.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно информации с сайта МБ ВОИС правовая охрана знака по международной регистрации №701386 прекращена полностью 08.02.2018.

В связи с изложенным, противопоставленный знак [2] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого перечня услуг 36, 37 классов МКТУ.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что препятствия для регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ устранены в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 14.09.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016719095 в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

Вывод о неохраноспособности словесных элементов «ГРУППА КОМПАНИЙ» заявителем не оспаривался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2018, отменить решение Роспатента от 14.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016719095.