

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 01.08.2017, поданное ИП Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015718723, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015718723 на государственную регистрацию товарного знака «**СОКОЛ**» была подана заявителем 19.06.2015 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.03.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015718723 в отношении части услуг 36 класса МКТУ, в отношении другой части услуг 36 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица

СОКОЛ БИЗНЕС ЦЕНТР

(ООО «Наш дом») знаком «**SOKOL** BUSINESS CENTRE» по свидетельству № 286503, (приоритет от 01.07.2004, услуги 36 класса МКТУ [1]). В заключении также отмечено, что доводы заявителя о заключении в отношении знака [1] договора, по условиям которого исключительное право на товарный знак передается заявителю, не могут снять основания для отказа. На 20.03.2017 необходимые изменения не внесены в знак [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.08.2017 поступило возражение на решение Роспатента. С учетом пояснений, поступивших 17.01.2018, доводы заявителя сводятся к тому, что 01.12.2017 в Роспатент было направлено заявление об отчуждении исключительного права на товарный знак [1].

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

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.06.2015) заявки № 2015718273 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявленное обозначение « **СОКОЛ** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

СОКОЛ БИЗНЕС ЦЕНТР

Противопоставленный знак « **SOKOL** BUSINESS CENTRE » [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Словесные элементы «Бизнес центр, business centre» исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В распоряжении коллегии имеется информация о Постановлении судебного пристава-исполнителя Пресненского РОСП УФССП России по Москве Плотникова А.А. от 23 марта 2016 года по исполнительному производству № 50944/15/77015-ИП, в соответствии с которым наложен арест и объявлен запрет на совершение

регистрационных действий, действий по исключению из реестра в отношении товарного знака по свидетельству № 286503.

Поскольку в отношении противопоставленного знака [1] объявлен запрет на совершение регистрационных действий, регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак не может быть осуществлена до снятия упомянутого запрета.

В этой связи противопоставление знака [1] по основанию пункта 6 статьи 1483 Кодекса не может быть снято.

Коллегия отмечает, что возражение не содержит доводов относительно сходства/несходства сравниваемых обозначений.

В результате сопоставительного анализа на тождество и сходство заявленного обозначения «**СОКОЛ**» и товарного знака «**СОКОЛ** БИЗНЕС ЦЕНТР **SOKOL** BUSINESS CENTRE» [1] установлено их сходство, обусловленное вхождением одного обозначения в другое (при этом, слово «SOKOL» представляет собой транслитерацию слова «СОКОЛ» буквами латинского алфавита), что заявителем не оспаривается.

Сравнение перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показывает следующее.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении услуг 36 класса МКТУ: «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью».

Правовая охрана противопоставленного знака [1] действует в отношении услуг 36 класса МКТУ: «управление недвижимостью; услуги по сдаче в аренду нежилых помещений, в том числе офисных зданий».

Сопоставление приведенных услуг 36 класса МКТУ сравниваемых обозначений показывает их однородность, поскольку они соотносятся как род/вид, имеют одно и то же назначение (услуги в области недвижимого имущества), условия оказания (агентства по операциям с недвижимым имуществом, риелторские агентства и т.д.) и круг потребителей (лица, желающие совершить операцию с недвижимым имуществом).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение в отношении данных услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать выводы экспертизы правомерными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2017.