

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 18.04.2014, поданное РОСС ИНСТИТУТ, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701600, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012701600 с приоритетом от 25.01.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ROSS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 18.12.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. Согласно заключению было установлено, что в отношении всех услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «ROSS» (свидетельство №378077 с приоритетом от 15.11.2007), зарегистрированным в отношении услуг 41 класса

МКТУ на имя ЗАО «Региональные операционные стандарты сервиса Групп», 129090, Москва, Астраханский пер., д. 5, стр. 2.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 18.04.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.12.2013, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №378077 несходны графически, поскольку в противопоставленном обозначении буква «О» выполнена в виде объемного шара;

- сравниваемые обозначения семантически несходны, поскольку согласно словарно-справочным материалам, слово «ross» является частоупотребимым именем собственным или фамилией в англоговорящих странах, тогда как в противопоставленном знаке словесный элемент «ROSS» представляет собой аббревиатуру части фирменного наименования правообладателя.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 18.12.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16 класса МКТУ и всех услуг 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.01.2012) поступления заявки №2012701600 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о прекращении делопроизводства в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по нему решения.

К таким обстоятельствам относится следующее.

До даты заседания коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.08.2014, в соответствии с уведомлением от 11.08.2014, из первоначальной заявки №2012701600 выделена заявка №2014723293 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ. В этой связи в перечне первоначальной заявки оставлены товары 16 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701600, в связи с чем отсутствует предмет спора.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**прекратить делопроизводство по возражению от 18.04.2014 на решение Роспатента от 18.12.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701600.**