


**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 поступившего 18.02.2016, поданное компанией Тай Ворлд Импорт Энд Экспорт Ко., Лтд., Тайланд (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729870, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2012729870 с приоритетом от 24.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение «  », содержащие словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представляет собой стилизованную корону под ней по дуге расположены словесные элементы, в нижней части расположена надпись на тайском языке.

Роспатентом 20.04.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012729870 для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2012729870 сходно до степени смешения с товарным знаком « **CROWN** » по свидетельству №292174, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 18.02.2016 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что 31 июля 2015 года истек срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №292174. Льготный период для продления срока действия вышеуказанного товарного знака истек 31.01.2016. В силу чего, данный знак не может являться противопоставлением.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2012729870 в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (24.08.2012) товарного знака по заявке №2012729870 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «



», содержащее словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представляет собой стилизованную корону, под ней по дуге расположены словесные элементы, в нижней части расположена надпись на тайском языке.

Противопоставленный экспертизой товарный знак « **CROWN** » по свидетельству №292174 представляет собой словесное обозначение выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения по заявке №2012729870 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №292174 показал, что в состав входит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «CROWN» (слово «CROWN» в переводе с английского языка – корона, венец, крона, коронка, веночек, темя, макушка, престол см. <https://translate.google.ru>)

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения по заявке №2012729870, однородны товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №292174, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров заявителем не оспариваются.

Вместе с тем, в настоящее время правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №292174 прекращена полностью. По ходатайству правообладателя ему предоставляется шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления о продлении исключительного права. Однако льготный шести месячный срок для продления правовой охраны товарного знака истек 31.01.2016, заявления от правообладателя не поступало. В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись от 23.03.2016 о прекращении правовой охраны

товарного знака по свидетельству №292174 в связи с истечением срока действия исключительного права 31.07.2015.

Учитывая данные обстоятельства, коллегия не находит оснований для учета противопоставленного знака по свидетельству №292174 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2012729870 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленному обозначению по заявке №2012729870 может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 30 класса МКТУ в дополнение к товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне заявки.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2016, изменить решение Роспатента от 20.04.2015, и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012729870.**