

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 29.11.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТД ГраCC», г. Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718305, при этом установлено следующее.

Обозначение «**ARENA**» по заявке № 2016718305, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.08.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718305 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 560985, имеющим более ранний приоритет (от 20.06.2006), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Парфюмерно-производственный комбинат «АВАЛОН», Республика Крым, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.08.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление экспертизы заявитель указывал, что по состоянию на 13.07.2017 срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака истек;

- по данным открытых реестров датой прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака является 20.06.2016, тогда как отказ по заявке № 2016718305 датирован 07.08.2017.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016718305.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (24.05.2016) заявки № 2016718305 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**ARENA**» по заявке № 2016718305 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718305 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**ARENA**» по свидетельству № 560985, зарегистрированного в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

ARENA

Товарный знак «**АРЕНА**» по свидетельству № 560985 является словесным и состоит из словесных элементов «ARENA» и «АРЕНА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.10.2017 внесены сведения о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 560985 с 20.06.2016 в связи с истечением срока его действия (номер бюллетеня 19/2017).

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2016718305.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2017, отменить решение Роспатента от 07.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016718305.