

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 возражение, поступившее 30.11.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Директ Трейд», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016738308, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016738308, поданной 14.10.2016, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **Time-to-dress** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.08.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016738308. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 534506, включающим словесные элементы «TIME TO DRESS», принадлежащим Уразову Рафаилу Габлазяновичу, г. Пермь, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.08.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 25.10.2017 было оформлено письменное согласие правообладателя товарного знака по свидетельству № 534506 на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2016738308 в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 534506 не являются тождественными, имеют существенные различия по фонетическим, визуальным и семантическим признакам;

- основным элементом противопоставленного товарного знака является доминирующий в композиции, оригинальный словесный элемент «ПРОФМОДЕКС»/«PROFMODEX».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.08.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письменного согласия Уразова Рафаила Габлазяновича, г. Пермь, на регистрацию товарного знака по заявке № 2016738308 на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, перечисленных в заявке № 2016738308 [1].

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

С учетом даты (14.10.2016) поступления заявки № 2016738308 правовая база для оценки охранных способностей 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. № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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

В соответствии с пунктом 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 является словесным и состоит из словесных элементов «Time», «to» и «dress», выполненных через дефис стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в заявке № 2016738308.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016738308 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака со словесным элементом «TIME TO DRESS» по свидетельству № 534506 (приоритет от 24.07.2013), зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 534506 [1], согласно которому он не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016738308 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2016738308.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, имеются основания для отмены решения Роспатента от 24.08.2017 и регистрации товарного знака по заявке № 2016738308.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2017, отменить решение Роспатента от 24.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016738308.