

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 24.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сварочные технологии», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729321, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018729321, поданной 12.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде квадрата с закругленными углами, в верхней части которого расположена композиция, состоящая из двух кругов и волнистой линии, в нижней части расположены словесный элемент «PROMOTO»,

выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемент ®. Правовая охрана испрашивается в черном, белом, оранжевом цветовом сочетании.

Роспатентом 17.09.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729321 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

PROMOTO

степени смешения с товарным знаком по свидетельству №430784 с приоритетом от 01.02.2010 – (1), зарегистрированным на имя АДЭКС КОНСАЛТИНГ ЛТД, Сейшельские острова, в отношении однородных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Кроме того, экспертиза указала, что входящий в состав заявленного обозначения элемент ® является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 24.10.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что на основании решения Роспатента 11.10.2019 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака (1) полностью (в случае прекращения юридического лица – правообладателя).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729321 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся заявки №2018729321;
2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе;
3. Сведения, касающиеся прекращения правовой охраны противопоставленного знака (1).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.07.2018) поступления заявки №2018729321 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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).

Обозначение по заявке №2018729321 представляет собой комбинированное




обозначение , выполненное в виде квадрата с закругленными углами, в верхней части которого расположена композиция, состоящая из двух кругов и волнистой линии, в нижней части расположены словесный элемент «PROMOTO», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемент ®.

Правовая охрана испрашивается в черном, белом, оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент ® не обладает различительной способностью и является неохраняемый элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

PROMOTO

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №430784 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественные фонетически и сходные визуально словесные элементы «PROMOTO».

Сравнение услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечнях заявки №2018729321 и противопоставленного знака (1), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги идентичны, либо относятся к одной родовой группе услуг (продвижение товаров (35 класс МКТУ), ремонт и техническое обслуживание транспортных средств (37 класс МКТУ), транспортировка, упаковка и хранение товаров, организация путешествий (39 класс МКТУ).

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что решением Роспатента от 11.10.2019 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) полностью (в случае прекращения юридического лица – правообладателя).

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018729321 для всех заявленных услуг и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2019, отменить решение Роспатента от 17.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729321.