

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 06.11.2019 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 №2018735432, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018735432, поданной 17.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 07, 09 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Sigweld

, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 28.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018735432 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное следующим.

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку тождественно

Sigweld

товарному знаку по свидетельству №444527 с приоритетом от 23.03.2010 – (1), зарегистрированному на имя Закрытого акционерного общества «Сварочные технологии», Москва в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 01, 07, 09, 35 классов МКТУ.

В Роспатент 06.11.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что 22.10.2019 досрочно полностью прекращена правовая охрана товарного знака (1) на основании заявления правообладателя от 22.03.2019.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018735432 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся заявки №2018735432;
2. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «Сварочные технологии»;
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 (17.08.2018) поступления заявки №2018735432 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 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.

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 №2018735432 представляет собой словесное обозначение

Sigweld

, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Sigweld

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №444527 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются тождественными.

Сравнение перечней товаров свидетельствует об однородности заявленных товаров и услуг 01, 07, 09, 35 классов МКТУ товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1).

В возражении тождество сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

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

К данным обстоятельствам относится то, что 22.10.2019 по заявлению правообладателя от 22.03.2019 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака (1) полностью.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018735432 для всех заявленных товаров и 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 06.11.2019, отменить решение Роспатента от 28.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018735432.