

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение и дополнение к нему, поступившие 14.04.2017 и 26.09.2017, поданное компанией ЭмБи97 Лимитед, Гернси (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014722098, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014722098 было подано 02.07.2014 на регистрацию товарного знака на имя компании Трубет Глобал Холдингс Лимитед, Гернси, в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

После внесения 20.03.2018 в заявку изменений, касающихся наименования и юридического адреса заявителя в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, заявителем стала компания ЭмБи97 Лимитед, Гернси.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «МАРАФОН» и «БЕТ», выполненные заглавными буквами русского алфавита, расположенные друг под другом в прямоугольной рамке с закругленными углами. По бокам словесного элемента «БЕТ» расположены графические элементы в виде веточек.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, черном, сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014722098 было принято 14.06.2016 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ.

В отношении всех товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «МАРАФОН» по свидетельству №501130 [1], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ООО «Централ Партнершип», Москва, в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ;

- с товарным знаком «МАРАФОН» по свидетельству №462278 [2], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ООО «Хенкель Рус», Москва, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, указывалось, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки обладают существенными визуальными отличиями, кроме того, области деятельности заявителя и владельцев противопоставленных товарных знаков различны: интересы заявителя связаны с букмекерской деятельностью, ООО «Централ Партнершип» осуществляет деятельность по кинопроизводству, теле- и кино дистрибуции, а ООО «Хенкель Рус» работает в сфере производства чистящих и моющих средств, косметики, личной гигиены и технологии склеивания.

В возражении также было отмечено, что экспертизой было вынесено решение

о регистрации товарного знака  по заявке № 2014722097 для тех же товаров и услуг, что и в заявке №2014722098.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014722098 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, которое состоялось 27.09.2017, заявитель сообщил об изменении наименования и юридического адреса лица, на имя которого испрашивается регистрация товарного знака, в подтверждение чего представил акт передачи права заявку от 15.09.2017.

Соответственно, заявитель просил внести указанные изменения в наименование и юридический адрес, а также в перечень товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, ограничив их товарами и услугами, относящимися к пари и азартным играм. Кроме того, заявитель представил копии писем – согласий, полученных им от владельцев противопоставленных товарных знаков [1] и [2], на регистрацию товарного знака по заявке №2014722098 на имя заявителя – компании ЭмБи97 Лимитед, Гернси.

По просьбе заявителя рассмотрение возражения было перенесено для внесения указанных изменений в материалы заявки.

На заседании коллегии, которое состоялось 29.03.2018, заявитель представил оригиналы упомянутых выше писем-согласий.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (02.07.2014) заявки №2014722098 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «МАРАФОН» и «БЕТ», выполненные заглавными буквами русского алфавита, расположенные

друг под другом в прямоугольной рамке с закругленными углами. По бокам словесного элемента «БЕТ» расположены графические элементы в виде веточек.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №501130 [1] представляет собой словесное обозначение «**Марафон**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского языка.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №462278 [2] представляет собой словесное обозначение «**МАРАФОН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «МАРАФОН», а также однородности товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [2] и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014722098, что обусловлено принадлежностью этих товаров и услуг к одним родовым группам товаров и услуг, соответственно, одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, заявитель ограничил перечень товаров и услуг, а также представил письма от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] и [2], содержащие их согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014722098 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Представленные письма-согласия свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия,

обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2017, изменить решение Роспатента от 14.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014722098.