

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 30.08.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан (ОГРНИП 311028012400084) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016739761, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**КАПИТАН ГРАНТ**» по заявке № 2016739761, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39, 41 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016739761 в отношении части заявленных услуг 39 и 43 классов МКТУ. В отношении услуг 39 класса МКТУ – «*организация путешествий*», услуг 43 класса МКТУ – «*обеспечение временного*

проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов» и всех заявленных услуг 41 класса МКТУ решением Роспатента было отказано в регистрации, поскольку установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является сходным до степени смешения с товарным знаком



«КАПИТАН ГРАНТ» по свидетельству № 365693, имеющим более ранний приоритет (от 13.10.2006), зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.04.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что исключительное право на противопоставленный в решении Роспатента от 27.04.2018 товарный знак передано заявителю.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016739761.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (25.10.2016) заявки № 2016739761 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 «**КАПИТАН ГРАНТ**» по заявке № 2016739761 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Противопоставленный в решении Роспатента от 24.07.2018 товарный знак



«КАПИТАН ГРАНТ» по свидетельству № 365693 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента и словесных элементов «КАПИТАН» и «ГРАНТ», выполненных заглавными буквами русского алфавита разного размера в две строки. Товарный знак выполнен в синем цвете. Срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству № 365693 продлен до 13.10.2026 на основании заявления правообладателя от 13.04.2017 (бюллетень № 6/2018).

Анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.08.2018 внесены сведения об отчуждении исключительного права на товарный знак по договору № РД0263352 (номер бюллетеня 17/2018). Согласно указанным сведениям Госреестра правообладателем товарного знака по свидетельству № 365693 стал Ибатуллин Азамат Валерьянович, Республика Башкортостан (ОГРНИП 311028012400084), то есть заявитель по настоящей заявке.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2016739761.

В отношении разночтений в адресах, указанных в заявке № 2016739761 и в свидетельстве № 365693, коллегия отмечает, что согласно пункту 3 статьи 1497 Кодекса изменения в заявке сведений о заявителе могут быть внесены по заявлению заявителя до государственной регистрации товарного знака (статья 1503 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2018, изменить решение Роспатента от 27.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016739761.