


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 16.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Сталкер», г. Томск, (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701463, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2019701463, поданной 18.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37, 39, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в следующем цветовом сочетании: черный, серый, желтый, горчичный, белый.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «СТАЛКЕР», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде шеврона.

Роспатентом 18.02.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701463 в отношении части заявленных услуг 37, 39, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении другой части заявленных услуг 37, 39, 45 МКТУ 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



степени смешения с товарным знаком по свидетельству №462958 с приоритетом от 17.06.2010 – (1), зарегистрированным на имя Григоровича Сергея Константиновича, г. Киев, Украина, в отношении услуг 45 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37, 39, 45 классов МКТУ.

В Роспатент 16.06.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-880/2019 от 21.05.2020 – [3] досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №462958 в отношении всех услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2018715730 в отношении всех заявленных услуг.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019701463 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о заявителе;
2. Материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
3. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-880/2019 от 21.05.2020.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.01.2019) поступления заявки № 2019701463 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).



Заявленное обозначение по заявке № 2019701463 является комбинированным, включает словесный элемент «СТАЛКЕР», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде шеврона. Знак выполнен в черном, сером, желтом, горчичном, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 37, 39, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №462958 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «STALKER», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «СТАЛКЕР» - «STALKER».

Сравнение перечней услуг 37 (*установка и ремонт охранной сигнализации*), 39 (*перевозка ценностей под охраной*), 45 (*агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; возвращение найденных предметов; консультации по вопросам физической охраны; контроль систем охранной сигнализации; открывание замков с секретом; поиск пропавших людей; проверка состояния безопасности предприятий; сбор информации о физических лицах; услуги охраны; услуги по определению местоположения украденного; услуги телохранителей*) классов МКТУ, в отношении которых отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701463, и услуг 45 класса МКТУ (*агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; контроль систем защиты от взлома; охрана штатская; поиск пропавших людей; услуги телохранителей*), указанных в перечне противопоставленного знака (1), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги идентичны, либо относятся к одной родовой группе услуг (услуги охранные), имеют одно назначение и один круг потребителей.

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

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных услуг 37, 39, 45 классов МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правовая охрана противопоставленного знака (1) досрочно прекращена в отношении всех услуг 45 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, на основании решения Суда по интеллектуальным правам [3]. Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019701463 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 16.06.2020, изменить решение Роспатента от 18.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019701463.