

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, поступившее 10.04.2020, поданное ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», Московская обл., г.Подольск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731085, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**BOLERO**» по заявке №2018731085 было подано 24.07.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ:

«электроустановочные изделия розетки штепсельные [электрические соединения], соединения штепсельные [электрические], крышки защитные для штепсельных розеток, выключатели закрытые [электрические], переключатели электрические; комплектующие к указанным товарам, вспомогательные изделия для них».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731085 было принято 23.09.2019 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку тождественно товарному знаку «**BOLERO**», зарегистрированному на имя ООО СК «ДЕДАЛ», Москва (свидетельство № 570307 с приоритетом от 24.01.15), в отношении товаров 09 класса, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что, учитывая тождество заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, диапазон товаров, рассматриваемых как однородные, расширен, соответственно, однородными с заявленными товарами 09 класса МКТУ признаны товары 09 класса МКТУ «аппараты коммутационные электрические», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №570307, поскольку они соотносятся как род-вид, являются взаимодополняемыми, могут иметь общий круг потребителей.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель указал, что он связался с владельцем товарного знака по свидетельству №570307, в результате чего выяснилось, что в Роспатенте на регистрации находится договор об отчуждении исключительного права, в соответствии с которым исключительное право в отношении всех товаров 09 класса, указанных в перечне свидетельства №570307, должно перейти от первоначального владельца к компании ШКОДА АУТО а.с., Чешская Республика.

Договор отчуждения был зарегистрирован в Роспатенте 30.10.2019 под номером РД0314902 с присвоением товарному знаку, зарегистрированному для товаров 09 класса МКТУ, номера 732707.

Заявитель обратился к новому владельцу регистрации с просьбой сократить перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №732707, и получил согласие, в результате чего 28.01.2020 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №732707 было внесено изменение: из перечня товаров 09 класса МКТУ исключен товар: аппараты коммутационные электрические.

Таким образом, обстоятельство, послужившее основанием для вынесения решения об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, было устранено.

Заявитель просит принять во внимание вышеизложенное, отменить решение Роспатента от 23.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018731085 в отношении заявленных товаров 9 класса МКТУ.

К возражению приложена информация из базы данных ФИПС о товарном знаке №732707.

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

С учетом даты поступления (24.07.2018) заявки №2018731085 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**BOLERO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №570307 представляет собой словесное обозначение «**BOLERO**», зарегистрированное в отношении товаров 09 и услуг 43 классов МКТУ.

Заявленное обозначение является тождественным с противопоставленным товарным знаком, что обусловлено их совпадением по фонетике и семантике, а также использованием заглавных букв одного (латинского) алфавита.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №570307 в отношении товаров 09 класса МКТУ (дата и номер государственной регистрации договора 30.10.2019 РД0314902), исключительное право на все товары 09 класса МКТУ *«автоматы для продажи билетов; автоответчики телефонные; антенны;*

аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования; аппараты для передачи звука; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты светокопировальные; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; весы; видеокамеры; видеотелефоны; видеоэкраны; гарнитуры беспроводные для телефонов; графопостроители; дальномеры; детекторы; диктофоны; инструменты измерительные; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные; калькуляторы; кассы-автоматы; клавиатуры компьютеров; книжки записные электронные; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры портативные; мегафоны; медиаплееры портативные; микрофоны; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; магнитолы автомобильные; нивелиры оптические; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; принтеры компьютерные; проигрыватели; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; стереоприемники портативные; телевизоры; устройства для воспроизведения звука; устройства сигнальные

тревожные; фотоаппараты» было передано компании ШКОДА АУТО а.с., Чешская Республика, с присвоением номера свидетельства №732707.

Что касается однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 09 класса МКТУ *«аппараты коммутационные электрические»*, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №732707 и которые были указаны экспертизой в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2018731085, то указанная позиция по заявлению правообладателя была исключена из перечня товаров. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 28.01.2020.

Таким образом, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ было устранено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2020, отменить решение Роспатента от 23.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018731085.