

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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, рассмотрела возражение, поступившее 03.10.2017, поданное ИП Ибатуллиным А.В. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015737497 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2015737497, поданной 18.11.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

HOFFMAN

Согласно материалам заявки заявлено обозначение  , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 31.05.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015737497 в отношении всех заявленных товаров и услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно

которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком



[2] по свидетельству № 142878, приоритет от 22.05.1995 (срок действия регистрации продлен до 22.05.2025).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 03.10.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2017.

Доводы возражения, поступившего 03.10.2017, сводятся к тому, что в настоящее время между правообладателем противопоставленного товарного знака [2] и заявителем заключен договор о полном отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

На основании изложенного в возражении, поступившем 03.10.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.11.2015) заявки № 2015737497 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

HOFFMAN

является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного словесного обозначения испрашивается в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был



указан товарный знак: [2] по свидетельству № 142878, приоритет от 22.05.1995 (срок действия регистрации продлен до 22.05.2025). Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ на имя ООО «Руссо Инвестмент», Москва.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 03.10.2017.

В настоящее время правообладателем противопоставленного товарного знака [2] является заявитель - Ибатуллин А.В. (см. Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

Указанные обстоятельства устраниют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, и у коллегии нет оснований считать, что обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2017, отменить решение Роспатента от 31.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015737497.