

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 27.05.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВС-Логистик», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013725988 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013725988 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.07.2013 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «AVS» и «logistic», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.03.2015 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг 36 класса МКТУ и услуг 39 класса МКТУ «упаковка и хранение товаров; организация путешествий» был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 36 и 39 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 312965 («AVS»), зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В данном заключении также отмечено, что словесный элемент «logistic» в переводе с английского языка означает «логистический» (логистика – организация рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения), в силу чего указывает на назначение приведенных в заявке услуг, то есть данный элемент может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 27.05.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.03.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 312965 на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.03.2015 была досрочно полностью прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.07.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,

качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «AVS» и «logistic», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.07.2013 испрашивается в отношении услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 312965 с приоритетом от 15.07.2005 представлял собой комбинированное обозначение со словесным элементом «AVS», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охранялся, в частности, в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ.

Однако правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 312965 на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.03.2015 была досрочно полностью прекращена в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. Соответствующая запись была внесена 30.03.2015 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (см. <http://www1.fips.ru>).

Таким образом, не имеется никаких оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом заявителем в возражении не оспаривается вывод экспертизы о возможности включения в товарный знак словесного элемента «logistic» как неохраняемого элемента в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 27.05.2015, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013725988.**