

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.11.2015, поданное Индивидуальным предпринимателем Злоказовым В.Б., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013739661, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013739661 на регистрацию словесного товарного знака « *Sekrett* » была подана 18.11.2013 в отношении товаров и услуг 07, 11 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом 13.07.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013739661 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ, в отношении товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение « *Sekrett* » в отношении однородных товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с

ранее зарегистрированными на имя иного лица (ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Россия) товарными знаками:

- « Секрет », свидетельство № 503138, приоритет от 29.04.2011, услуги 35 класса МКТУ [1];

*СЕКРЕТЫ*  
- « *SECRETS* », заявка № 2013723582 (в настоящее время свидетельство № 555922), приоритет от 11.07.2013, товары и услуги 07 и 35 классов МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что исключительное право на каждый из противопоставленных знаков в отношении испрашиваемых товаров переданы по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак заявителю.

Кроме того, обращено внимание на наличие у заявителя знака по международной регистрации № 1199826, правовая охрана которому предоставлена на территории таких стран как: Белоруссия, Чехия, Германия, Эстония, Украина, Казахстан и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013739661 в отношении всех заявленных товаров 07 и 11 классов МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги по оптовой и розничной продаже товаров 07 и 11 классов МКТУ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными в части.

С учетом даты подачи (18.11.2013) заявки № 2013739661 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Заявленное обозначение « *Sekrett* » является словесным и выполнено строчными буквами латинского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в отношении товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ в темно-сером цвете.

Противопоставленный товарный знак « Секрет » [1] представляет собой подчеркнутое слово «Секрет», выполненное строчными буквами русского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 11 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак « *СЕКРЕТЫ*  
*SECRETS* » [2] является словесным и выполнен в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и графически близкие элементы «Sekrett/Секрет/СЕКРЕТЫ/SECRETS», что при отсутствии возможности сравнения по семантическому критерию (смысловое значение у слова «Sekrett» отсутствует) свидетельствует об их сходстве.

При этом коллегия обращает внимание, что сходство знаков и однородность товаров и услуг 07 и 35 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Следует указать, что между заявителем и владельцем противопоставленных товарных знаков [1, 2] достигнута договоренность, в результате которой исключительное право на знаки [1, 2] в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ передано заявителю (договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки: по знаку [1] - № РД0174191 от 29.05.2015, по знаку [2] - № РД0188604 от 22.12.2015).

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то указанные в перечне испрашиваемые услуги «продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги по оптовой и розничной продаже товаров 07 и 11 классов МКТУ» и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1, 2] (в перечнях противопоставленных знаков приведены общие позиции услуг, относящихся к продвижению товаров для третьих лиц, рекламе, магазинам по оптовой и розничной торговле), соотносятся как род(вид), имеют одно назначение,

условия оказания и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности. Изложенное позволяет утверждать, что уточнение заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ услугами по оптовой и розничной торговле товарами 07 и 11 классов МКТУ не изменяет вывод об однородности рассматриваемых услуг.

В этой связи товарные знаки [1, 2] не могут быть сняты с противопоставления в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013739661 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ в дополнение к товарам 11 класса МКТУ, указанным в заключении экспертизы.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2015, изменить решение Роспатента от 13.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013739661.**