

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, рассмотрела возражение, поступившее 18.10.2017, поданное ООО «ДРИМ СТАР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015726386, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2015726386 с приоритетом от 21.08.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 28.04.2017 принято решение о государственной регистрации вышеуказанного товарного знака по заявке № 2015726386 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком

«  », включающим словесный элемент «КОКОС» по свидетельству №544230, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, в котором

заявитель сообщает, что он является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №544230 (основание: зарегистрированный в установленном порядке Роспатентом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении товаров 25 класса МКТУ). В этой связи заявитель просит принять во внимание данное обстоятельство, снять противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015726386 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены сведения о товарных знаках по свидетельствам №№544230, 630536 (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.08.2015) поступления заявки №2015726386 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015726386 заявлено комбинированное обозначение «», представляющее собой горизонтально ориентированный прямоугольник, на фоне которого расположен словесный элемент «COCOS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В качестве основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указан товарный знак



« » по свидетельству №544230.

Вместе с тем, на основании государственной регистрации 18.09.2017 в Роспатенте договора №РД0232020 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №544230 в отношении товаров 25 класса МКТУ, его правообладателем стало ООО «ДРИМ СТАР» (Москва), то есть заявитель (1).

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2015726386 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2017, изменить решение Роспатента от 28.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015726386.