

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 30.11.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Белый хлопок», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020748529, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**ПАЛЬМА**» по заявке № 2020748529, поданной 04.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Роспатентом принято решение от 30.08.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2020748529 в отношении всех заявленных товаров. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено несоответствие заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно выводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (1)

статьи 1483 Кодекса установлено по причине вывода о его сходстве до степени



смещения с обозначение « **STUDIO** », ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020721040 (дата подачи заявки – 21.04.2020) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Палмас Студио РУС», Пермский край, г. Пермь, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.08.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что 10.10.2021 в отношении заявки № 2020721040 Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации товарного знака.

Поскольку на дату принятия решения об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2020748529 противопоставленное обозначение являлось единственным препятствием в регистрации, соответственно, на дату подачи возражения препятствия в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2020748529 отсутствуют.

Наряду с эти заявителем обращает внимание на то, что ранее он являлся



правообладателем тождественного комбинированного товарного знака « **ПÁЛЬМА** » по свидетельству № 417283, зарегистрированного в отношении товаров 25 класса «одежда, обувь, головные уборы», действие правовой охраны которого было прекращено в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак, а именно, в связи с неуплатой в предусмотренный законодательством срок пошлины за продление срока действия регистрации.

На основании изложенного заявител просит отменить решение Роспатента и вынести по заявке № 2020748529 решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.09.2020) подачи заявки № 2020748529 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Заявленное обозначение «» по заявке № 2020748529 является комбинированным, включает словесный элемент «ПАЛЬМА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также графический элемент в виде стилизованного изображения пальмы. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Оспариваемым решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

PÁLMAS

Противопоставленное обозначение «» по заявке № 2020721040 (дата подачи – 21.04.2020) включает слова «PÁLMAS» и «STUDIO», которые выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы в две строки строку. Правовая охрана данного обозначения испрашивалась в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявке.

Заявитель в своем возражении не оспаривает правомерность противопоставления обозначения по заявке № 2020721040, но указывает на обстоятельства, связанные с принятием Роспатентом решения об отказе в его регистрации.

Поскольку положения подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса применяются в случае, если заявка на государственную регистрацию товарного знака, поданная ранее, не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято

решение об отказе в государственной регистрации, то в данном случае оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (1) статьи 1483 Кодекса у коллегии более не имеется.

Указанное решение Роспатента от 10.10.2021 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2020721040 не оспаривается. Иных препятствий коллегией не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2021, отменить решение Роспатента от 30.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020748529.