

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 поступившее 21.02.2017 возражение, поданное «Тэктик Геймс Ой» Финляндия, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014730921, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ALIAS**» по заявке № 2014730921 заявлено 12.09.2014 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.06.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014730921 в отношении всех заявленных товаров 09 и части товаров 28 классов МКТУ. В отношении оставшейся части товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный товарный знак «**ALIAS**» по свидетельству №527435, зарегистрированный в отношении идентичных товаров 28 (части) класса МКТУ [1].

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «**Aleas**» по свидетельству №475895 на имя другого лица с приоритетом от 12.05.2011 в отношении товаров 28 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ [2].

В поступившем 21.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.06.2016, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно тождественности заявленного обозначения «**ALIAS**» по заявке № 2014730921 своему более раннему товарному знаку «**ALIAS**» по свидетельству №527435[1], зарегистрированному, в том числе в отношении тождественных товаров 28 класса МКТУ, и в связи с этим исключил из перечня заявленного обозначения по заявке №2014730921 товары, которые являлись препятствием в регистрации другой части заявленных товаров;

- заявитель стал правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №475895[2] в отношении части товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки плюшевые; игры; комнаты для кукол» на основании государственной регистрации договора о переходе исключительных прав на указанные товарные знаки;

- таким образом, заявитель считает, что устраниены все препятствия для государственной регистрации товарного знака «**ALIAS**» в отношении, в том числе, части заявленных товаров 28 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014730921 в отношении оставшейся части товаров 28 класса МКТУ: «28- игры; игры настольные; игры карточные; салонные командные настольные игры; тактические настольные игры; логические настольные игры; интеллектуальные

настольные игры, развивающие настольные игры, развивающие игры; игрушки».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.09.2014) поступления заявки №2014730921 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**ALIAS**» по заявке № 2014730921 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Принадлежащий заявителю товарный знак по свидетельству № 527435 от 31.08.2012, на который ссылается экспертиза в своем заключении, представляет собой словесное обозначение «**ALIAS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и является тождественным заявленному обозначению по заявке № 2014730921.

Заявитель в своем возражении выражает согласие с доводом экспертизы о том, что он уже является обладателем исключительного права на товарный знак «**ALIAS**» по свидетельству № 527435 в отношении товаров 28 класса

МКТУ, идентичных товарам заявленного обозначения по заявке №2014730921, а именно «карты игральные; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения».

В связи с этим заявитель исключает вышеперечисленные товары из перечня заявленного обозначения по заявке № 2014730921.

Кроме того, отказ в государственной регистрации товарного знака **«ALIAS»** по заявке № 2014730921 в отношении части товаров 28 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения противопоставленного товарного знака **«Aleas»** по свидетельству № 475895 [2].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 24.06.2016.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительных прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №475895 в отношении части товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки плюшевые; игры; комнаты для кукол» по договору №РД0215843, зарегистрированному Роспатентом 01.02.2017. Товарному знаку, зарегистрированному в результате регистрации указанного договора об отчуждении исключительных прав в отношении части товаров 28 класса МКТУ, присвоен номер свидетельства №603876.

Таким образом, препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2014730921 в отношении оставшейся части товаров 28 класса МКТУ, а именно «игры; игры настольные; игры карточные; салонные командные настольные игры; тактические настольные игры; логические настольные игры; интеллектуальные настольные игры, развивающие настольные игры, развивающие игры; игрушки» не имеется.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного знака в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2017, изменить решение Роспатента от 24.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014730921.