

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 21.11.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АМБРЕЛЛА ТМ», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.02.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09, услуг 35 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016735263, поданной 23.09.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, 11, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «светло-голубой, голубой, синий, белый».



Согласно материалам заявки заявлено «комбинированное обозначение , словесный элемент которого «light», а также элемент ® являются неохраняемыми элементами. Словесный элемент «ambrella» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и воспроизводит часть фирменного наименования заявителя. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение буквы «a» на фоне круга».

Решение Роспатента от 27.02.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09, части услуг 35 классов МКТУ по заявке № 2016735263 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с комбинированным товарным знаком [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ЗАО «Амбрелла – инжиниринг», г. Владивосток, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ по свидетельству № 486418, приоритет от 23.09.2011 (словесный элемент «engineering» - неохраняемый);



- с комбинированным знаком [3], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A.», Румыния, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ по международной регистрации № 1001833, приоритет от 30.10.2008;

- элементы «light», ® являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.11.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2018.

Доводы возражения, поступившего 21.11.2018, сводятся к следующему:

- основной областью деятельности заявителя является производство товаров 11 класса МКТУ, а именно, осветительной аппаратуры (см., например, сайт www.ambrella.biz);
- с 2015 года в отношении противопоставленного товарного знака [2] открыта процедура банкротства;

- документы, относящиеся к процедуре банкротства, а также назначению конкурсного управляющего и заявление в ФИПС о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака [2] содержатся в возражении;
- в случае успешного завершения процедуры досрочного прекращения действия правовой охраны противопоставленного товарного знака [2], данное противопоставление может быть снято.

На основании изложенного в возражении, поступившем 21.11.2018, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех первоначально заявленных товаров 09, 11 и части услуг 35 класса МКТУ, указанных в заключении по результатам экспертизы.

В подтверждении своих доводов к материалам были приложены:

- распечатка данных в отношении поданной заявки № 2016735263 – [4];
- скан-копия полученного решения экспертизы по заявке № 2016735263 – [5];
- распечатка из сети Интернет о деятельности заявителя – [6];
- распечатка с сайта ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «АБРЕЛЛА-ИНЖИНИРИНГ», правообладателя товарного знака по свидетельству № 486415 – [7];
- скан-копия определения Арбитражного суда Приморского края о назначении конкурсного управляющего ЗАО «Амбрелла-инжиниринг» – [8];
- скан-копия поданного в ФИПС заявления о досрочном прекращении действия товарного знака № 486415 – [9].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 21.11.2018, считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.09.2016) правовая база для оценки охраниспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2016735263 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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, свойство, назначение и т.п.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно требованиям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 и т.д.



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение [1] является комбинированным, элементы «ambrella», «light», ® выполнены буквами латинского алфавита. Над элементами «ambrella», «light» расположено стилизованное изображение буквы «а» на фоне круга. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, 11, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «светло-голубой, голубой, синий, белый».

Решение Роспатента в отношении неохраноспособности элементов «light», ®, как несоответствующих требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в возражении не оспаривается.

Кроме того, согласно возражению решение Роспатента не оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением



сходного знака [3] по международной регистрации № 1001833 (приоритет от 30.10.2008).

Вместе с тем, в отношении товаров 11 класса МКТУ в заключении по

результатам экспертизы упомянут товарный знак [2] по свидетельству № 486418 (приоритет от 23.09.2011, словесный элемент «engineering» - неохранный). Правовая охрана товарного знака [2] действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, белый, красный, серый».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 21.11.2018.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] была досрочно полностью прекращена 25.12.2018 по заявлению правообладателя от 19.11.2018. Следовательно, товарный знак [2] не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2018, изменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016735263.