

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 поступившее 12.03.2020 возражение ООО «КАМИ-ГРУПП» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729991, при этом установила следующее.

Заявка №2018729991 была подана на государственную регистрацию товарного знака 17.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное



обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 13.11.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07 и остальных товаров 09 классов МКТУ в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «КАМИ Ками», «КАМІ

Ками», «Ками», зарегистрированных на имя Закрытого акционерного общества "Фирма Научно-технический центр КАМИ", 119361, Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр.1 (ранее 123363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10) (свидетельства №№228529, 205554 [1-2], приоритет 10.12.1999 для однородных товаров 07 класса МКТУ, свидетельство № 129630 [3], приоритет 06.10.1993 для однородных товаров 09 класса МКТУ (см. на сайте ФИПС Открытые реестры в разделе Информационные ресурсы, <http://www1.fips.ru/>).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- в отношении указанной выше заявки было принято решение Роспатента от 13.11.2019 г. о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг, а именно: 9 класса МКТУ - установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; аппаратура для дистанционного управления и 37 класса МКТУ - установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования;

- решение было принято с учетом выявленных в ходе экспертизы обозначения сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 228529, 205554, зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя Акционерного общества "Фирма Научно-технический центр КАМИ", 119361, Москва, ул. Большая Очаковская, д.47 А, стр.1 (RU);

- в настоящий момент условия, препятствующие регистрации товарного знака по заявке № 2018729991, устранены. Так, исключительное право в отношении всех товаров 07 класса по регистрациям №№ 228529, 205554 было в полном объеме передано ООО «КАМИ-ГРУПП», которое является заявителем по заявке № 2018729991. Исключительное право в отношении всех товаров и услуг 07 и 37 классов МКТУ по регистрации № 129630 было в полном объеме передано ЗАО «Ками Груп». Уступленный товарный знак с присвоенным номером регистрации

129630/1 полностью прекратил своё действие 06.10.2003. В свидетельстве №129630 отсутствуют товары 07 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не только для товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, а именно товаров 09 класса МКТУ - установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; аппаратура для дистанционного управления и услуг 37 класса МКТУ - установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, но и для всех заявленных товаров 07 класса МКТУ - верстаки пыльные [части машин], станки деревообрабатывающие, станки резьбонарезные, станки долбежные, резак [детали машин], станки фрезерные, станки токарные, машины гибочные, ножницы электрические, компрессоры [машины], ножи электрические, станки гайконарезные, механизмы подающие [детали машин], ножи [детали машин], машины для заточки, лезвий/машины для заточки резцов, полотна пыльные [детали машин, станков], станки, станки металлообрабатывающие, установки всасывающие промышленные, инструменты режущие [детали машин], станки камнеобрабатывающие, станки строгальные, станки шлифовальные, пилы [машины], столы для машин, машины для обработки стекла, станки для заточки, круги точильные [детали машин]/круги шлифовальные [детали машин], устройства для управления машинами или двигателями, пилы цепные, стеклорезы алмазные [детали машин].

В дополнение к возражению была представлена просьба о рассмотрении возражения в отсутствие представителя заявителя и регистрации обозначения в качестве товарного знака для вышеуказанных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (17.07.2018) поступления заявки №2018729991 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием

для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.



Заявленное обозначение представляет собой обозначение

Согласно возражению решение Роспатента от 13.11.2019 о государственной регистрации товарного знака оспаривается в части отказа в регистрации для всех товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения для товаров 07 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], зарегистрированных для однородных товаров 07 и 09 классов МКТУ на имя иного лица и имеющих более ранний приоритет.

Анализ материалов возражения показал, что указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729991 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

В результате государственной регистрации отчуждения исключительного права на эти товарные знаки в отношении товаров 07 класса МКТУ, о чем свидетельствует соответствующая запись в Государственном реестре товарных

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 24.12.2019, правообладателем знаков [1-2] является заявитель.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2020, изменить решение Роспатента от 13.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729991.