

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 22.05.2020 возражение Владимира Кличко, Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017743254 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017743254 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с конвенционным приоритетом от 24.04.2017 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**KLITSCHKO**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.07.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 03, 05, 09, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно в отношении соответствующих однородных товаров и услуг со знаком «**Klitschko**» по международной регистрации № 751170,

охраняемым на территории Российской Федерации на имя заявителя (Владимира Кличко) и другого лица (Виталия Кличко) и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.07.2019.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что сравниваемые знаки не являются тождественными в силу различного использования в них заглавных и строчных букв, ввиду чего отказ экспертизы в принятии во внимание письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от второго правообладателя противопоставленного знака (Виталия Кличко) является неправомерным.

В то же время, в возражении указано, что второй правообладатель противопоставленного знака (Виталий Кличко) отказался от права на этот знак, и в данную международную регистрацию знака было внесено соответствующее изменение, в результате чего единоличным правообладателем противопоставленного знака является именно заявитель.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.04.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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 «**KLITSCHKO**» и противопоставленный знак «**Klitschko**» по международной регистрации № 751170 являются словесными обозначениями, выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Отличие для выполненных совершенно одинаковым (стандартным) шрифтом словесных знаков только лишь в использовании заглавных или строчных букв носит исключительно нюансный (зрительно неактивный) характер и совсем не запоминается потребителями, в силу чего данные знаки будут восприниматься ими исключительно как тождественные.

Вместе с тем, в результате изменения, внесенного в противопоставленную международную регистрацию знака, именно заявитель стал единоличным правообладателем этого знака. Следовательно, противопоставленный знак уже не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя этого же лица – заявителя.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

В этой связи следует также отметить и то, что анализ перечней товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сопоставленные тождественные знаки, показал отсутствие совпадений в соответствующих формулировках товаров и услуг, ввиду чего указанное выше новое обстоятельство, в свою очередь, никак не порождает, например, угрозы возникновения у заявителя повторяющегося исключительного права на один и тот же определенный объект для одних и тех конкретных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2020, изменить решение Роспатента от 24.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017743254.