


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 возражение, поступившее 17.06.2020, поданное Индивидуальный предпринимателем Генцель Адой Александровной, г. Комсомольск-на-Амуре (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707156, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018707156 было подано на регистрацию на имя заявителя 26.02.2018 в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.08.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707156 только в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №536487 в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ;

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №536487 была досрочно прекращена на основании решения Роспатента от 23.03.2020, в связи с чем препятствия для регистрации обозначения по заявке №2018707156 в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ устранены.

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить возражение и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018707156 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (26.02.2018) заявки №2018707156 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.



Обозначение «  » по заявке №2018707156 является комбинированным. Изобразительная часть представляет собой круг, в центре которого расположено словесный элемент "Bitte", выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде изогнутой горизонтальной линии. Обозначение выполнено в коричневом, оранжевом цветовом сочетании. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018707156 испрашивалась в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Bitte»/ «Bitte» сравниваемых обозначений, что заявителем не оспаривается в возражении.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 16.08.2019.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение (23.03.2020) правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №536487 в связи с прекращением деятельности юридического лица-правообладателя согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В этой связи отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2020, изменить решение Роспатента от 16.08.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018707156.