

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 апреля 2020 г. N 644/261, рассмотрела поступившее 02.10.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью "ОДК" (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019730720, при этом установила следующее.



Обозначение универсальный магазин по заявке №2019730720 с

датой поступления от 26.06.2019 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «**ARSMARKET**», выполненным в оригинальной графике. Словесный элемент «**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН**» включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента

Решение Роспатента от 27.08.2020 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении товаров 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ. В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ обозначению было отказано в регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет комбинированным товарным знаком со словесным элементом «арсмаркет» зарегистрированным под № 544704 [1] с приоритетом от 12.03.2014 на имя Арсланова Марата Рашидовича, 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, 1/1-8, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ. Также указано, что словесный элемент «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН» (магазин - учреждение, производящее розничную торговлю, а также помещение в котором производится такая торговля. Универсальный магазин, см. Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегова и Н. Ю. Швецовой, Москва, изд. «Азбуковник», 1999, стр. 337), входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой видовое наименование предприятия и является неохраняемым элементом.

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

- решением Роспатента от 02 сентября 2020 г. правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 544704 [1] досрочно прекращена в связи с прекращением деятельности правообладателя - Индивидуального предпринимателя Арсланова Марата Рашидовича;

- в связи с тем, что решение о досрочном прекращении препятствующего регистрации товарного знака по свидетельству №544704 было принято уже после вынесения решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019730720, заявитель воспользовался своим законным правом обратиться в Палату по патентным спорам с целью изменить решение Роспатента и зарегистрировать обозначение по заявке на товарный знак №2019730720, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (26.06.2019) поступления заявки №2019730720 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

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 комбинированное



обозначение

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 35 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного для однородных услуг 35 класса МКТУ на имя иного лица.

Однако, указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2019730720 также и в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку на основании решения Роспатента от 02.09.2020 правовая охрана товарного знака [1] была досрочно прекращена в связи с регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя, о чем свидетельствует запись в Госреестре.

В связи с указанным противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Словосочетание «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН» включено в состав заявленного обозначения как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласен.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2020, изменить решение Роспатента от 27.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019730720.