

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Ибрагимовым Рэстэмом Айсаковичем, Московская обл., г. Домодедово (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016742989, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016742989, поданной 15.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.



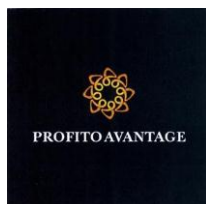
В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение ,
выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника с орнаментом,

на фоне которого в центральной части расположен квадрат без орнамента, включающий словесные элементы «PROFITOAVANTAGE», «РА», выполненные буквами латинского алфавита.

Роспатентом 13.03.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016742989 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарным знаком по свидетельству №492692 с приоритетом от 29.06.2012 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя Общества с ограниченной ответственностью «Профито – Авантаже», Москва в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В Роспатент поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время правообладателем противопоставленного знака (1) и заявителем по заявке № 2016742989 является одно лицо (ООО «Профито – Авантаже», Москва).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016742989 в отношении заявленного перечня товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены материалы, касающиеся передачи права на заявку №2016742989 на регистрацию товарного знака – [1]

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.11.2016) поступления заявки № 2016742989 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

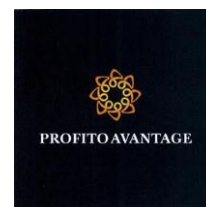
реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное комбинированное обозначение , выполнено в виде вертикального ориентированно прямоугольника с орнаментом, на фоне которого в центральной части расположен квадрат без орнамента, включающий словесные элементы «PROFITOAVANTAGE», «PA», выполненные буквами латинского алфавита.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №492692 с приоритетом от 29.06.2012 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, в центральной части которого расположен изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры и словесный элемент «PROFITOAVANTAGE», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в черном белом, оранжевом, желтом, желто-оранжевом цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 29.05.2018.

В настоящее время согласно изменениям, внесенным в материалы заявки 31.07.2018, заявителем по заявке №2016742989 и правообладателем противопоставленного знака (1) является одно и то же юридическое лицо (ООО «Профито – Авантаже», Москва).

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2016742989 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2018, отменить решение Роспатента от 13.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016742989.