

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 29.01.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014710668, поданное ХЕГУАН ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД, Каймановы Острова (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «DHGATE» по заявке №2014710668 подано на регистрацию в качестве товарного знака 04.04.2014 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.01.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ. В отношении услуг 38 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «HRGATE» по международной регистрации №754325 [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Scout24 Holding

GmbH, Dingolfinger Str. 1-15, 81673 München в отношении услуг 38 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 38 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 25.05.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель знака [1] не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2014710668 на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ и представил заявителю письмо-согласие [2] (оригинал письма-согласия приобщен заявителем к материалам дела на заседании коллегии 20.07.2016).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014710668 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 04.04.2014 заявки №2014710668 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DHGATE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 38 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлен сходный до степени смешения словесный знак «HRGATE» [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявитель представил письмо-согласие [2], в котором компания Scout24 Holding GmbH (правообладатель знака [1]) выразила согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014710668 на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В письме-согласии указано на его безотзывность.

Представленное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, снимает препятствие для регистрации обозначения по заявке №2014710668 в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2016, изменить решение Роспатента от 29.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014710668.