

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, рассмотрела поступившее 24.04.2017 возражение, поданное ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015716515, при этом установлено следующее.

Заявка №2015716515 с датой поступления от 02.06.2015 подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ПОЛИГОН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 21.12.2016 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении части товаров 09 и услуг 35 и всех заявленных товаров 25 и 40 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение «**ПОЛИГОН**» сходно до степени смешения с

зарегистрированными на имя иных лиц товарным знаком  **ПОЛИГОН**

по свидетельству №124351[1] в отношении однородных товаров 25 и услуг 40



классов МКТУ, товарным знаком **ПОЛИГОН** по свидетельству №384930[2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, словесным товарным знаком «ПОЛИГОН» по свидетельству №448367[3] в отношении однородных товаров 09

класса МКТУ, а также со знаком **POLYGON** по международной регистрации №1240479[4] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.04.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку в настоящее время имеются основания для принятия решения о регистрации товарного знака по заявке №2015716515 также и в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ. В частности, исключительное право на противопоставленный товарный знак [1] передано заявителю. Правовая охрана знака [2] истекает 02.05.2017.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2015716515 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.06.2015) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как было указано выше, представляет собой словесный элемент **«ПОЛИГОН»**, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015716515 мотивировано в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-4].

Поскольку заявитель не оспаривает указанное решение в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, анализ заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками [3-4], зарегистрированными только для товаров 09 класса МКТУ, не проводится.

Что касается товарного знака [1], то указанный товарный знак не может быть противопоставлен заявленному обозначению на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в результате регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем является заявитель по заявке №2015716515, что подтверждается сведениями из открытых реестров. Указанное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 25 и услуг 40 классов МКТУ.

В отношении противопоставленного товарного знака [2] коллегия отмечает, что срок действия исключительного права на указанный товарный знак истек, в связи с чем этот товарный знак также не может быть противопоставлен заявленному обозначению и препятствовать государственной регистрации товарного знака по заявке №2015716515 в отношении остальной части услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, не имеется более оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 и 40 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2017, изменить решение Роспатента от 21.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015716515.