

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 23.05.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208332, поданное «Planet GDZ AG», Швейцария (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**PLANET**» с конвенционным приоритетом от 09.08.2013 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 07.02.2014 за № 1208332 в отношении товаров 06, 11, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 02.02.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208332 в отношении товаров 11 и 17 классов МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1208332 в отношении однородных товаров 11 и 17 классов МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц:



- знаком «» по международной регистрации № 938308, приоритет от 11.07.2007, «LEVIGMATIC S.r.l», Италия, товары 11 класса МКТУ [1];



- комбинированным товарным знаком «» со словесным элементом «PLANET», свидетельство № 370668, приоритет от 23.01.2007, ООО «Гараж № 4», товары 17 класса МКТУ [2].

В поступившем 23.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 02.02.2016, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208332, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления знака по международной регистрации № 938308.

- заявителем 03.09.2015 было обращение к правообладателю противопоставленного товарного знака [2] с просьбой выдать письмо-согласие о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 17 класса МКТУ. Однако ответа от правообладателя противопоставленного знака [2] не последовало, в связи с чем, заявитель не оспаривает решение Роспатента от 02.02.2016 об отказе в отношении товаров 17 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208332 в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (09.08.2013) знака по международной регистрации № 1208332 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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.

Знак «**PLANET**» по международной регистрации № 1208332 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно возражению, правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров экспертизой был

противопоставлен комбинированный знак по международной регистрации № 938308 [1];

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 02.02.2016.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] по международной регистрации № 938308, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208332 в отношении товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 02.02.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208332 в отношении товаров 11 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2016, отменить решение Роспатента от 02.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1208332 в отношении товаров 06, 11 и 19 классов МКТУ.