

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 01.08.2016, поданное по поручению компании Аблой Ою, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013743669, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013743669 с конвенционным приоритетом 20.06.2013 подано 16.12.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Решение Роспатента от 13.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013743669 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**PRESTO**» по свидетельству №377090, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 06, 20 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел в защиту своей позиции информацию о переговорах с правообладателем противопоставленного товарного знака, которые успешно завершились исключением из перечня товаров, в отношении которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №377090, всех товаров 06 класса МКТУ и товаров 20 класса МКТУ «мебель».

Кроме того, заявитель указал, что не заинтересован в получении охраны для товаров 20 класса МКТУ «ручки дверные неметаллические».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.10.2015 и принять решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы о деятельности заявителя с официального сайта www.abloy.com, распечатки из сети интернет об использовании заявленного обозначения и заявление о сокращении перечня товаров по свидетельству №377090 с приложениями.

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

С учетом даты (20.06.2013) конвенционного приоритета заявки №2013743669 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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) указанного пункта.

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.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №377090 представляет собой словесное обозначение «**PRESTO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В результате сокращения по заявлению правообладателя перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, из него были исключены все товары 06 класса МКТУ и товары 20 класса МКТУ «мебель».

Соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.09.2016.

Поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров была прекращена, он более не может являться препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2016, отменить решение
Роспатента от 13.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2013743669.**