

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 19.03.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Трейд-Импорт», г.Пермь (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722540/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011722540/50 с приоритетом от 14.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ARSENAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.12.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения:

- с ранее заявленным обозначением «АРСЕНАЛ» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-Строительная Компания «Арсенал» с приоритетом от 20.06.2011, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;
- с ранее зарегистрированным товарным знаком «АРСЕНАЛ» на имя Общества с ограниченной ответственностью Центр автомобильной безопасности «АРСЕНАЛ», в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.09.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ARSENAL» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «АРСЕНАЛ», но не является тождественным, в связи с чем, выданное владельцем противопоставленного товарного знака письмо согласие и Соглашение о сосуществовании товарных знаков позволяют преодолеть препятствие для регистрации товарного знака;

- по противопоставленной заявке №2011719466 вынесено решение о регистрации товарного знака только в отношении товаров 19 класса МКТУ, не являющихся однородными или корреспондирующимися с товарами 12 класса МКТУ;

- заявитель является правообладателем товарного знака «FORWARD ARSENAL» по свидетельству №473949.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.07.2011) приоритета заявки №2011722540/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

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, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ARSENAL» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] «АРСЕНАЛ» по свидетельству № 204342 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленное обозначение по заявке №2011719466 является комбинированным, представляющим собой композицию из изобразительного элемента в виде геометрической фигуры и словесных элементов «АРСЕНАЛ» и «ремонтно-строительная компания» [2].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и обозначения по заявке и однородность товаров 12 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлено согласие владельца противопоставленного знака по свидетельству №204342 на регистрацию товарного знака по заявке №2011722540, в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя заявителя, а также между ними было заключено Соглашение о сосуществовании товарных знаков.

Что касается противопоставленного обозначения по заявке №2011719466, то согласно сведениям из открытых реестров и базы данных ФИПС по указанной заявке было вынесено решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 19 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам 12 класса МКТУ.

Таким образом, предоставленное заявителем письмо – согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №204342 [1] и отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719466 [2], в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ устраняют препятствие для государственной

регистрации товарного знака по заявке №2011722540 как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 19.03.2013, отменить решение Роспатента от 17.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011722540.**