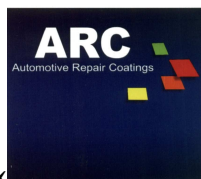
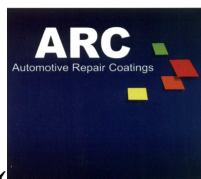


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 возражение, поступившее 22.02.2017, поданное ООО «Жемчужина», Красноярский край, г.Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015702125, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2015702125, поданной 30.01.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 03, 17 классов МКТУ.

Роспатентом 15.11.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015702125 в отношении заявленных товаров 17 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальных заявленных товаров 02, 03 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ARC» по свидетельству №391653, зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 02, 03 классов МКТУ.

При этом словесные элементы «Automotive Repair Coatings» в переводе с английского языка означающие «автомобильные ремонтные покрытия», являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2015702125 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 02, 03 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению заявителем приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

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

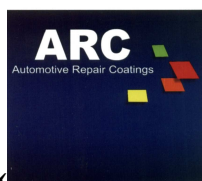
С учетом даты (30.01.2015) поступления заявки №2015702125 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

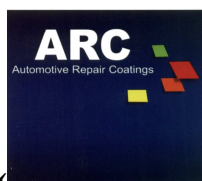
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 комбинированное



обозначение «», выполненное в виде прямоугольника, на фоне которого расположен буквенный элемент «ARC», а чуть ниже - словесные элементы «Automotive Repair Coatings», выполненные буквами латинского алфавита. Справа от перечисленных элементов изображены разноцветные четырехугольные фигуры. Обозначение заявлено в синем градиентном, белом, салатовом, красном, оранжевом, желтом цветовом сочетании.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению экспертиза противопоставила комбинированный товарный знак



«» по свидетельству №391653, содержащий элемент «ARC».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными за счет тождества буквенных элементов «ARC», входящих в состав сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №391653 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2015702125 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 02, 03 классов МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2015702125 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Automotive Repair Coatings», которые в переводе с английского языка на русский язык означают «автомобильные ремонтные покрытия», в отношении заявленных товаров являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров с указанием словесных элементов «Automotive Repair Coatings» в качестве неохраняемых элементов обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2017, изменить решение Роспатента от 15.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015702125.