

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 поступившее 29.11.2017 возражение, поданное Бан-О-Мэтик Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713553, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2016713553, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком « **TECO**» по международной регистрации №943391 с

приоритетом от 06.12.2007 в отношении в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №943391, с учетом различий между заявленным обозначением и противопоставленным знаком, с учётом различных сфер деятельности (что обуславливает различные категории потребителей, для которых предназначены товары заявителя и правообладателя), в которых осуществляют свою деятельность заявитель и правообладатель, предоставил заявителю письмо-согласие, в котором подтверждает, что не возражает против предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении всего заявленного перечня товаров 11 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016713553 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.04.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является изобразительным и представляет собой стилизованный круг с клинообразной фигурой. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

В отношении противопоставленного знака [1] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 29.06.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016713553 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2017, изменить решение Роспатента от 29.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016713553.