

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 28.03.2017, поданное Тетон Аутфиттерс, ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014737825, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2014737825 с приоритетом от 12.11.2014 на имя заявителя было подано словесное обозначение «**KLIM**». Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.08.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014737825. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ. В отношении заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ оно не может быть зарегистрировано по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение «**KLIM**» сходно до степени смешения со знаком «**KLIM**» по международной регистрации № 562920, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 18 и 25 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №562920 досрочно прекращена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-221/2016 от 16.03.2017.

Изучив материалы дела коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.11.2014) поступления заявки №2014737825 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 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Заявленное обозначение «**KLIM**» по заявке № 2014737825 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению был противопоставлен знак «**KLIM**» по международной регистрации № 562920.

Вместе с тем, на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-221/2016 от 16.03.2017, правовая охрана товарного знака по международной регистрации № 562920 досрочно прекращена в следствие его неиспользования на территории Российской Федерации, что устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2017, изменить решение Роспатента от 01.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014737825.