

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 поступившее 06.06.2017 возражение Поларис Индастриз Инк., корпорация штата Делавэр, США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732173, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2015732173 было подано на государственную регистрацию товарного знака 17.10.2015 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**POLARIS SLINGSHOT**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 06.04.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732173 в отношении всех заявленных товаров на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по указанной заявке не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что обозначение «**POLARIS SLINGSHOT**» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными и заявленными ранее на регистрацию на имя иного лица комбинированными товарными знаками со словесным элементом «**POLARIS**» по

свидетельствам №№490534, 344166, 144724 [1-3] и обозначением по заявке со словесным элементом «**POLARIS**» по заявке №2015723594 [4] в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-4] выразил согласие на регистрацию и использование словесного обозначения по заявке №2015732173 на имя заявителя в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в заявке;

- оригинал письма-согласия будет представлен на заседании коллегии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732173 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.06.2017, заявитель представил оригинал письма-согласия [5] от правообладателя противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (17.10.2015) подачи заявки №2015732173 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «POLARIS SLINGSHOT». Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 28 класса МКТУ, указанных в заявке.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-4], зарегистрированных и заявленных ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки



[1-4] являются

комбинированными и содержат в своем составе словесный элемент «POLARIS», выполненный буквами латинского алфавита. Знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-4] было выражено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015732173 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 18.04.2017 [5].

На основании письма-согласия [5], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать, что противопоставленные экспертизой знаки [1-4] не препятствуют регистрации товарного знака по заявке №2015732173 для всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2017, отменить решение Роспатента от 06.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015732173.