

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 возражение, поступившее 17.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 17.07.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722935, поданное Дометик Свиден АБ, Швеция (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **DOMETIC** по заявке №2013722935 подано на регистрацию в качестве товарного знака 05.07.2013 в отношении товаров и услуг 3, 5-7, 9-12, 16, 19-22, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.07.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2013722935 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03, 05, 06, 07, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22 классов МКТУ и части товаров/услуг 09, 37 классов МКТУ. В отношении части товаров/услуг 09, 37 классов МКТУ и всех товаров 11 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками **DOMETIC** по свидетельству №171805 с приоритетом от 08.07.1997 и **ДАЙМЕТИК** по свидетельству

№171806 с приоритетом от 08.07.1997, зарегистрированными на имя ЗАО «Даймент», в том числе, в отношении товаров/услуг 09, 11, 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 11, 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 17.05.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель ведет переговоры с правообладателем противопоставленных товарных знаков на предмет получения письма-согласия на регистрацию и использование товарного знака по заявке №2013722935.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722935 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.07.2016, заявитель представил письмо-согласие от ЗАО «Даймент» [1].

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

С учетом даты подачи 05.07.2013 заявки №2013722935 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 словесное обозначение **DOMETIC**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки **DUMETIC** по свидетельству №171805 и **ДАЙМЕТИК** по свидетельству №171806, зарегистрированные на имя ЗАО «Даймент», в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками в отношении однородных товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором ЗАО «Даймент» (правообладатель противопоставленных товарных знаков) выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013722935 на имя заявителя в отношении всех товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В письме указано на его безотзывность.

Представленное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1], предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, снимает препятствие для регистрации обозначения по заявке №2013722935 в качестве товарного знака в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2016, изменить решение Роспатента от 17.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722935.