

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 06.03.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Патриот», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016721389, при этом установлено следующее.

PATRIOT

Словесное обозначение по заявке №2016721389 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки. Дата (14.11.2014) подачи заявки №2016721389 установлена по дате подаче первоначальной заявки №2014738178, из которой она выделена.

Роспатентом 21.11.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016721389 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени

смешения с товарным знаком **ПАТРИОТ** по свидетельству №545215 с приоритетом от 13.05.2013 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют», г. Екатеринбург в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ.

В Роспатент 06.03.2018 поступило возражение, в котором заявитель отметил следующее.

- сравниваемые обозначения имеют значительные визуальные различия, поскольку выполнены буквами различных алфавитов;

- заявленное обозначение относится к серии товарных знаков заявителя:

PATRIOT по свидетельству № 516120 с приоритетом от 21.09.2012 – (2);

PATRIOT по свидетельству № 476520 с приоритетом от 22.07.2010 – (3);

ПАТРИОТ по свидетельству № 482394 с приоритетом от 12.05.2011 – (4);

PATRIOT GARDEN по свидетельству № 312327 с приоритетом от 22.12.2005 – (5), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ;

- между правообладателем противопоставленного товарного знака (ООО «Абсолют») и заявителем заключено Соглашение, согласно которому ООО «Абсолют» предоставляет согласие на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2016721389 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ и обязуется не осуществлять никаких действий, направленных на оспаривание исключительного права ООО «Патриот» на данный товарный знак, и не подавать исков о нарушении исключительного права ООО «Абсолют» на товарный знак по свидетельству № 545215, обусловленных регистрацией и использованием товарного знака по заявке №2016721389;

- заявитель также отмечает, что регистрация товарного знака «PATRIOT» по заявке №2016721389 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение, так как заявленное обозначение относится к серии товарных знаков заявителя (2-5), которые до даты подачи заявки №2016721389 на протяжении нескольких лет

используются им в гражданском обороте для индивидуализации широкого ассортимента товаров, включая товары, указанные в перечне заявки. Выпускаемая и реализуемая ООО «Патриот» продукция под обозначением «PATRIOT» широко известна российскому потребителю вследствие длительного и интенсивного использования, в связи с чем заявленные товары, маркированные товарным знаком «PATRIOT», в первую очередь будут восприниматься потребителями как товары ООО «Патриот», а не товары, произведенные ООО «Абсолют», которое не является производителем данных товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016721389 в отношении всего заявленного перечня.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

- оригинал Соглашения о согласии на регистрацию товарного знака по заявке №2016721389 – [1];

- сведения о заявителе (распечатки из сети Интернет, каталог «Передовые инновационные технологии в садовой, силовой и строительной технике», 2013- 2015 гг. – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.11.2014) поступления заявки №2016721389 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 (2) 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2016721389 представляет собой словесное

PATRIOT

обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в

заключении по результатам экспертизы указан товарный знак **ПАТРИОТ** по свидетельству №545215 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «Абсолют», г. Екатеринбург в отношении товаров 08 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил безотзывное согласие [1] на регистрацию товарного знака по заявке №2016721389 в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака, без каких-либо дополнительных требований к согласию.

С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное согласие [1], которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2016721389 в отношении заявленных товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне заявки и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2018, отменить решение Роспатента от 21.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016721389.