

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 13.02.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Торговым частным унитарным предприятием «ШАТЕ-М ПЛЮС», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704578, при этом установлено следующее.

PATRON

Словесное обозначение

по заявке №2016704578, поданной

17.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 07, 09, 11 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.10.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704578 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

ПАТРОН

смещения с товарными знаками:

по свидетельству №203507 с

приоритетом от 28.01.1999 – (1), срок действия регистрации продлен до 28.01.2019 и



по свидетельству №223712 с приоритетом от 16.02.2000 – (2), срок действия регистрации продлен до 16.02.2020, правовая охрана которым предоставлена на имя ООО «ПАТРОН», г. Тюмень в отношении однородных товаров 04, 07, 09, 11 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что противопоставленные товарные знаки **Patron** по свидетельству №491945 с

patron

приоритетом от 05.12.2011 и по свидетельству №443018 с приоритетом от 22.07.2010 экспертизой сняты, в связи с тем, что правообладатель данных товарных знаков предоставил безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016704578 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

В Роспатент 13.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель отметил следующее.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными (отличаются по смысловому и визуальному критериям сходства), то при наличие письменного согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков (1, 2) регистрация товарного знака по заявке №2016704578 в отношении всех заявленных товаров может быть осуществлена, поскольку не противоречит действующему законодательству.

При этом заявитель отмечает, что письмо-согласие было получено в результате исполнения правообладателем противопоставленных товарных знаков (1, 2) Определения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-322-2017 от 14.12.2017 о заключении мирового соглашения.

Кроме того, учитывая, что сравниваемые обозначения имеют значительные визуальные различия, а также отличаются семантически (слово «PATRON» является фантазийным; слово «ПАТРОН» в противопоставленных знаках в совокупности с изображением мишени и оскаленного животного явно указывает на связь с оружием), нивелируется возможность смешения и введения потребителя в заблуждение.

Заявитель обращает внимание, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) занимаются разными видами деятельности. Основным видом деятельности заявителя является производство и реализация высококачественных автозапчастей для ремонта и технического обслуживания автомобилей под брендом «PATRON» (сведения с официального сайта компании <https://shate-m.by/>). В то же время, основным видом деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков (1, 2) является розничная торговля спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах, что следует из выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ПАТРОН», сведениями с официального сайта компании (<http://www.patron-tuumen.ru/>).

Заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) осуществляют деятельность в разных географических зонах. Продукция заявителя реализуется на территории всей Российской Федерации, что подтверждается перечнем магазинов, реализующих продукцию под брендом «PATRON» (сведения с сайта <https://patron.ru/>). Правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) зарегистрирован и действует исключительно в г. Тюмени и Тюменской области (сведения с сайта <http://www.patron-tuumen.ru/>).

Обозначение «PATRON» хорошо известно российскому потребителю. Работая на рынке с 2004 года, заявитель завоевал доверие и уважение самых известных мировых производителей деталей для автомобилей и широкую узнаваемость у потребителей. На данный момент ассортимент товаров под брендом «PATRON» представлен 145 товарными группами, общий ассортимент включает в себя 31500 наименований. У заявителя имеется множество рекомендательных писем, где партнеры и клиенты особо отмечают продукцию под обозначением «PATRON», а также ряд публикаций в сети Интернет с новостями о новых достижениях компании.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704578 в отношении всего заявленного перечня.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

1. Оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016704578;
2. Распечатки с сайта <https://shate-m.by/> сведений о заявителе;
3. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе ООО «ПАТРОН»;
4. Перечень магазинов, в которых можно приобрести продукцию под брендом «PATRON», размещенный на сайте заявителя <https://patron.ru/>;
5. Распечатки с сайта <http://www.patron-tuumen.ru/> сведений о правообладателе противопоставленных товарных знаков (1, 2);
6. Рекомендательные письма, распечатки Интернет-ресурсов;
7. Каталог продукции под брендом «PATRON»;
8. Копия определения Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2017 по делу № СИП-322/2017 о прекращении производства по делу в связи с заключением мирового соглашения;
9. Распечатка сервиса WHOIS сведений о владельце сайта <https://patron.ru/>;
10. Решение Роспатента по заявке № 2016704578;
11. Уставные документы заявителя.

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

С учетом даты (17.02.2016) поступления заявки №2016704578 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 по заявке №2016704578 представляет собой словесное

PATRON

обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 04, 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

ПАТРОН



по свидетельству №203507 – (1) и по свидетельству №223712 – (2), правовая охрана которым предоставлена на имя ООО «ПАТРОН», г. Тюмень, в частности, в отношении товаров 04, 07, 09, 11 классов МКТУ.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016704578 в отношении всех заявленных товаров 04, 07, 09, 11 классов МКТУ.

В соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) не являются тождественными, а сходными до степени смешения (сравниваемые обозначения имеют визуальные различия, в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи «patron» – в переводе с английского языка на русский язык означает покровитель, шеф, заступник; в противопоставленных знаках в совокупности

со стилизованным изображением мишени и оскаленного животного слово «патрон» выступает в значении «боеприпас стрелкового оружия»), коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1].

При этом следует отметить, что письмо-согласие было получено заявителем в результате мирового соглашения, достигнутого в ходе рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков (1, 2) – [8].

Кроме того, представленные заявителем материалы показывают, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) осуществляют деятельность в разных сегментах рынка, так заявитель является производителем и поставщиком продукции, относящиеся к автозапчастям, в то время как правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) осуществляет деятельность по торговле гражданским и служебным оружием, а также товаров для туризма и отдыха. Указанное обуславливает отсутствие возможности введения потребителя в заблуждение.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2018, отменить решение Роспатента от 19.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704578.