

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 поступившее 16.01.2019 возражение, поданное компанией «СУБАРУ КОРПОРЕЙШН», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017731666, при этом установила следующее.

SUBARIST

Обозначение «» по заявке №2017731666, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2018 было принято решение государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ «медали», а также товаров 16 класса МКТУ «календари; буклеты, включая каталоги, прейскуранты; информационные буклеты для пользователей». В отношении всех заявленных товаров 09, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, а также товаров 14 класса МКТУ «часы, за исключением наручных; часы наручные; брелоки для ключей; булавки для галстуков», товаров 16 класса МКТУ «штемпели и печати; наклейки

самоклеящиеся [канцелярские товары]» Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку по свидетельству №584500 с приоритетом от 03.03.2015, ранее зарегистрированному на имя заявителя в отношении тождественных товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель указал, что им подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленной регистрации, после чего она не будет более являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. На заседании коллегии, состоявшемся 10.04.2019, заявитель указал, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №584500 была досрочно прекращена Роспатентом по заявлению правообладателя (дата внесения записи в Государственный реестр 01.03.2019).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.10.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017731666 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.08.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

SUBARIST

Заявленное обозначение «**SUBARIST**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35, 41 классов МКТУ класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, а также товаров 14 класса МКТУ «часы, за исключением наручных; часы наручные; брелоки для ключей; булавки для галстуков», товаров 16 класса МКТУ «штемпели и печати; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]»

основано на наличии товарного знака по свидетельству №584500, правообладателем которого является заявитель.

SUBARIST

Противопоставленный товарный знак « »

является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах. При этом, все заявленные товары 09, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуги 35, 41 классов МКТУ, а также товары 14 класса МКТУ «медали», товары 16 класса МКТУ «календари; буклеты, включая каталоги, прейскуранты; информационные буклеты для пользователей» идентичны соответствующим товарам и услугам 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №584500. Вывод о тождестве сравниемых знаков и идентичности товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35, 41 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Роспатента от 01.03.2019 была прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №595611 в отношении всех товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35, 41 классов МКТУ в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак.

Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №584500 не является более препятствиями для регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2019, отменить решение Роспатента от 31.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017731666.