

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 13.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Поларис Индастриз Инк., корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015734283, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **OUTLAW** по заявке №2015734283, поданной 23.10.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.02.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015734283 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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 экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком **OUTLAW** по свидетельству №356905 с приоритетом от 28.05.2007 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Роспатент 13.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель отметил, что срок действия противопоставленного товарного знака (1) истек, в связи с чем он не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2015734283 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015734283 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов были представлены сведения о товарном знаке по свидетельству №356905 – [1].

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

С учетом даты (23.10.2015) поступления заявки №2015734283 правовая база для оценки охраноспособности 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.

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.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **OUTLAW** выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «средства наземные грузовые и пассажирские повышенной проходимости; детали к ним, включенные в 12 класс».

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак **OUTLAW** по свидетельству №356905 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: «велосипеды, двигатели для велосипедов, звонки для велосипедов, камеры велосипедов, колеса для велосипедов, корзинки для велосипедов, мопеды, мотоциклы, насосы для велосипедов, ободья колес велосипедов, педали велосипедов, рамы велосипедов, рули велосипедов, рычаги коленчатые для

велосипедов, седла для велосипедов, мотоциклов, сетки защитные для велосипедов, скутеры (транспортное средство), спицы велосипедных колес, стойки для велосипедов, ступицы колес велосипедов, тормоза для велосипедов, упоры для велосипедов (являющиеся их частью), цепи для велосипедов, чехлы для седел велосипедов или мотоциклов, шестерни велосипедов, шины бескамерные для велосипедов, шины велосипедов, щитки противогрязевые для велосипедов».

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) являются тождественными фонетически и визуально.

Сопоставляемые товары 12 класса МКТУ относятся к одному родовому понятию «транспортные средства», имеют одно назначение (перевозка грузов или пассажиров) и один круг потребителей и, следовательно, являются однородными.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 25.12.2017 принятия возражения к рассмотрению срок действия противопоставленного товарного знака (1) истек 28.05.2017 (дата внесения записи в Госреестр – 27.12.2017).

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012715843 для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2017, отменить решение Роспатента от 13.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015734283.