


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, рассмотрела возражение, поступившее 24.12.2019, поданное компанией «GUARDS POLO CLUB LIMITED», (GB) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1396583, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «  » с приоритетом от 14.11.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1396583 на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.04.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1396583 в отношении всех заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В предварительном решении Роспатента от 26.10.2018 указано, что знак по международной регистрации №1396583 сходен до степени смешения с товарными



знаками «  », «  », «  », «  » по свидетельствам

№№661401, 380414, 348650, 297018, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателями противопоставленных товарных знаков были предоставлены заявителю письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1396583 в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ;

- заявитель считает сопоставляемые обозначения не сходными ввиду их разного общего зрительного впечатления и отсутствия всех критериев (фонетического, семантического, графического) сходства обозначений;

- на основании отсутствия сходства сравниваемых обозначений нет и вероятности их смешения на российском рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1396583 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

К возражению приложены оригиналы писем-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1).

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

С учетом даты приоритета (14.11.2017) знака по международной регистрации №1396583 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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).


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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Знак по международной регистрации №1396583 представляет собой




комбинированное обозначение «», включающее в свой состав оригинальную композицию в виде стилизованного изображения ордена, центральную часть которого занимает окружность малого диаметра со стилизованным изображением короны внутри, заключенная в окружность большего диаметра, по периметру которой расположены словесные элементы «GUARDS POLO CLUB», являющиеся отличительной частью фирменного наименования заявителя, и отделенные друг от друга точками. Указанные окружности обрамлены орнаментом из колосьев и расположены с эффектом наложения на восьмиконечную звезду, вершины которой представляют собой стилизованные изображения остроконечных металлических перьев, напоминающих мечи, разного размера, при этом в верхней и нижней части также расположены фрагменты двух клюшек для игры в поло: ручек в верхней части и их головок (ударной части) в нижней. В нижней части с наложением на нее композицию обрамляет стилизованное изображение развевающейся ленты с

расположенными на ней словесными элементами в латинице «CELERITAS et AEQUITAS».

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1396583 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были

противопоставлены товарные знаки «  », «  », «  », « POLO CLUB », « POLO CLUB », « POLO CLUB ».

 « POLO CLUB » по свидетельствам №№661401, 380414, 348650, 297018. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 12.04.2019.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия (1) от правообладателей противопоставленных товарных знаков на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1396583 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1396583 и противопоставленные товарные знаки не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, наличие писем-согласий (1) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1396583 в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2019, отменить решение Роспатента от 12.04.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1396583 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.