

**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 28.12.2016, поданное ОАО «Косметическое объединение «СВОБОДА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712813, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ЗОДИАК» по заявке № 2015712813, поданной 29.04.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 18.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712813 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

ЗОДИАК
- со словесным товарным знаком « ZODIAK » по свидетельству №556528 с приоритетом от 02.10.2014, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ЗОДИАК» по свидетельству №371780 с приоритетом от 28.07.2006 (срок действия продлен до 28.07.2026), зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель, считая противопоставленный товарный знак по свидетельству №556528 сходным до степени смешения с заявленным обозначением, подал возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Впоследствии на заседании коллегии заявителем были представлены следующие дополнительные доводы, отсутствующие при подаче возражения:

- заявитель отказывается от регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 03 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель просит принять во внимание предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №556528 письмо-согласие на регистрацию обозначения «Зодиак» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические, а именно кремы для рук».

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2015712813 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические, а именно кремы для рук».

К ходатайству были представлены: соглашение, заключенное между правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №556528 и заявителем по заявке №2015712813 (1) и оригинал письма-согласия (2).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.04.2015) поступления заявки №2015712813 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015712813 заявлено словесное обозначение «ЗОДИАК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в бронзовом цвете.

В качестве основания несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены словесные товарные знаки «**ЗОДИАК**» по свидетельству №556528, «**ЗОДИАК**» по свидетельству №371780, сходные до степени смешения с обозначением «ЗОДИАК» по заявке №2015712813 в отношении однородных товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 18.11.2016.

К указанным обстоятельствам относится безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №556528 на регистрацию заявленного обозначения «ЗОДИАК» в качестве товарного знака по заявке №2015712813 в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические, а именно кремы для рук».

В отношении остальных товаров 03 класса МКТУ правовая охрана заявленного обозначения не испрашивается.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №371780 может быть снят в качестве противопоставления, поскольку заявитель также отказался от регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая тот факт, что сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия принимает во внимание предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические, а именно кремы для рук».

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2016, отменить решение Роспатента от 18.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015712813.