

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 22.10.2018, поданное ООО «ПРОЛАЙН РУС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017715562, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение **PROLINE** по заявке №2017715562 было подано 20.04.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017715562 было принято 30.08.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «PROLINE» по свидетельству №304087, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы было указано, что на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству №555042, охраняемый в отношении товаров 09 класса МКТУ, являющихся тождественными части заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров и услуг противоречит природе исключительного права, следовательно такая регистрация будет противоречить общественным интересам на основании пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель представил информацию о том, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака был подписан договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

19.10.2018 в Роспатенте была произведена государственная регистрация договора №РД0271181 отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №304087 в отношении всех товаров.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017715562 в отношении отредактированного перечня товаров 09 класса МКТУ:

**аппаратура звукозаписывающая; видеорегистраторы для систем видеонаблюдения; видеорегистраторы автомобильные; видеокамеры для систем безопасности (видеонаблюдения); замки электрические; системы видеонаблюдения, охраны и сбора информации; камеры декомпрессионные; камеры, содержащие дымовые пожарные сигнализации; носители информации оптические; приборы для дистанционной записи; приборы наблюдения, а именно приборы наблюдения для систем безопасности; телевизоры; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения**

**звука; устройства охранной сигнализации; фонари с оптической системой; фонари сигнальные.**

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (20.04.2017) заявки №2017715562 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В соответствии с пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

**PROLINE**

, содержащее словесный элемент «PROLINE» и изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры летучей мыши.

В связи с тем, что заявитель скорректировал перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него товары, тождественные товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован на его имя тождественный товарный знак по свидетельству №555042, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №304087  
**ProLine**

представляет собой словесное обозначение **Пролайн**, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

В результате государственной регистрации 19.10.2018 договора №РД0271181 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг исключительное право на товарный знак по свидетельству №304087 перешло к заявителю. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 19.10.2018.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2018, изменить решение Роспатента от 30.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017715562.**