

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 02.06.2016 возражение, поданное Солар Турбинс Инкорпорэйтед, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730107, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**TITAN**» по заявке № 2013730107, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.10.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730107 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение «**TITAN**» в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ сходно до степени смешения товарными знаками, зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «**Новые технологии**», Санкт-Петербург, а именно:



- », свидетельство № 359965, приоритет от 04.08.2006, в том числе товары 07 класса МКТУ, срок действия регистрации истек [1];



- », свидетельство № 359966, приоритет от 04.08.2006, в том числе товары 07 класса МКТУ, срок действия регистрации истек [2];

В поступившем 02.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.10.2015, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков не возражает против регистрации товарного знака по заявке № 2013730107, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2013730107.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.10.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2013730107 в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ, заявленного перечня.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 359965, 359966.

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

С учетом даты подачи (02.09.2013) заявки № 2013730107 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателя.

Заявленное обозначение «**TITAN**» по заявке № 2013730107 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730107 в отношении товаров 07 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков:



- », свидетельство № 359965, приоритет от 04.08.2006, в том числе товары 07 класса МКТУ, дата истечения срока регистрации 04.08.2016, однако не истек льготный шестимесячный срок подачи заявления о продлении срока [1];



- », свидетельство № 359966, приоритет от 04.08.2006, в том числе товары 07 класса МКТУ, дата истечения срока регистрации 04.08.2016, однако не истек льготный шестимесячный срок подачи заявления о продлении срока [2];

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков по свидетельствам №№ 359965, 359966, согласно которому он не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730107 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 12.10.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730107 в отношении вышеуказанных товаров 07 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2016, отменить решение Роспатента от 12.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013730107.