

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 12.08.2016, поданное «НАСО GmbH & Co. KG», Германия (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 №1216320, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «» с приоритетом от 10.06.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1216320 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.04.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1216320 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1216320 сходен до степени смешения со словесным знаком «МЕ» по международной регистрации №1020783, правовая охрана которому предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленного знака предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1216320 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1216320 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1020783.

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

С учетом приоритета (10.06.2014) знака по международной регистрации №1216320 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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, № 4322 (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 каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Знак по международной регистрации №1216320 представляет собой буквенно-словесную композицию «», состоящую из следующих элементов «a.ewald hair concept ME ademoisell».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила словесный знак «МЕ» по международной регистрации №1020783.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1216320 и противопоставленного знака показал, что они являются сходными за счет семантического и фонетического тождества словесных элементов «МЕ».

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1020783 предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1216320 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1216320 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2016, отменить решение Роспатента от 12.04.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1216320 в отношении всех товаров и услуг.