

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 возражение, поступившее 20.12.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231212, поданное «Tam Enterprises Limited», Великобритания (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированный знак «» с конвенционным приоритетом от 18.06.2014 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 30.07.2014 за № 1231212 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 23.08.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231212 в отношении товаров 03 класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1231212 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ООО «Биопродукт», Московская область, г. Солнечногорск-7, товарным знаком

«Re♦volution» по свидетельству № 240437 (приоритет от 27.12.2001) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [1].

Также установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «MAKEUP, LONDON», являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как указывают на свойства, назначение, место и способ их производства и сбыта. Данное утверждение заявителем не оспаривалось.

В поступившем 20.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.08.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231212, в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231212 в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (18.06.2014) знака по международной регистрации № 1231212 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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.



Комбинированный знак «» по международной регистрации № 1231212 выполнен стандартными буквами латинского алфавита в две строки на широкой полосе черного цвета.



В качестве основания несоответствия знака «» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 240437 [1].

Сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения ввиду тождества их доминирующих элементов по семантическому и лексическому критериям сходства словесных обозначений и однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

Вместе с тем в возражении заявителем представлено безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1], согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231212 в отношении товаров 03 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 23.08.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231212 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2016, отменить решение Роспатента от 23.08.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1231212 в отношении товаров 03 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых словесные элементы «MAKEUP, LONDON».