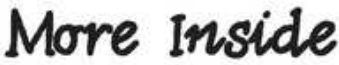


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 02.02.2016, поданное по поручению компании DAVINES S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.06.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183116, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183116 с конвенционным приоритетом от 26.03.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 25.09.2013 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1183116 представляет собой словесное обозначение , выполненное оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.06.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1183116. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации № 1183116 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сходен до степени смешения со знаком «INSIDE» по

международной регистрации №640323, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2016, указано, что согласно информации из базы данных ROMARIN, правовая охрана знака по международной регистрации №640323 на территории Российской Федерации была прекращена 27.07.2015, при этом возможность продления срока действия исключительного права на товарный знак не была реализована. Таким образом, знак по международной регистрации №640323 больше не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183116.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183116.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (26.03.2013) международной регистрации №1183116 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение Роспатента от 26.06.2015 основано на наличии сходного до степени смешения словесного знака «INSIDE» по международной регистрации №640323, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В соответствии с данными, представленными в базе данных WIPO – ROMARIN, правовая охрана знака по международной регистрации №640323 на территории Российской Федерации прекращена в связи с истечением срока действия регистрации, которая не была возобновлена (дата записи 05.02.2016, номер и дата публикации 2016/6 Gaz, 18.02.2016).

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183116.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2016, отменить решение
Роспатента от 26.06.2015 и предоставить правовую охрану на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183116.**