

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 18.11.2016, поданное ГАЛДЕРМА С.А., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014707956, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**SKINNES**» по заявке № 2014707956, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.01.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014707956 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивированно тем, что заявленное обозначение «**SKINNES**» в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Dr. Arco Cosmetics GmbH, Австрия) знаком по международной регистрации

 «**SKINESSE**» № 971312 с конвенционным приоритетом от 21.02.2008 [1].

В поступившем 18.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.01.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 971312 досрочно прекращена, следовательно, отсутствуют основания для противопоставления знака по международной регистрации № 971312.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.01.2016 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2014707956 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, заявленных в перечне.

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

С учетом даты подачи (14.03.2014) заявки № 2014707956 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

Заявленное обозначение «**SKINNES**» по заявке № 2014707956 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014707956 в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на

наличии сходного до степени смешения противопоставленного знака по международной регистрации [1] «SKINESSE».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 19.01.2016.

К указанным обстоятельствам, относится досрочное прекращение правовой охраны знака по международной регистрации № 971312 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя, согласно уведомлению Роспатента от 26.07.2016. В этой связи основания для учета знака по международной регистрации № 971312 в качестве препятствия в регистрации товарного знака по заявке № 2014707956 в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

По окончании рассмотрения возражения от представителя заявителя поступило особое мнение, в котором представитель заявителя обращает внимание на тот факт, что он не был должностным образом уведомлен о дате рассмотрения возражения и тем самым не имел возможности участвовать в заседании коллегии, и просит направить на повторное рассмотрение возражение.

В этой связи следует указать, что при назначении даты заседания, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными и пришла к выводу, что возражение подлежит удовлетворению. В связи с чем, отсутствие представителя заявителя на заседании коллегии, состоявшемся 09.12.2016, не повлекло нарушения прав и законных интересов заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2016, отменить решение Роспатента от 19.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014707956.