

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 16.03.2022 возражение компании GROUPE ADEO, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020719317 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020719317 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 10.04.2020 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «DEXTER», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в оранжевом и темно-синем цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками «DEXTER» по свидетельству

№ 382674 и «ДЕКСТЕР» по свидетельству № 382673, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.03.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.06.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2022, об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 382674 и 382673 их правообладателем стал заявитель.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.04.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2022 под № РД0387287, об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 382674 и 382673 их правообладателем действительно стал заявитель. Соответствующие записи по этим регистрациям товарных знаков были внесены 03.02.2022 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, данные товарные знаки уже не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица – заявителя. Следовательно, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2022, отменить решение Роспатента от 11.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020719317.