

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 03.06.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1206410, поданное «RIMAC AUTOMOBILI d.o.o.», Хорватия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**GREYP**» с конвенционным приоритетом от 27.12.2013 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 08.01.2014 за № 1206410 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 13.01.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1206410 в отношении товаров 12 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 № 1206410 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Краснова Владимира Александровича, 400137, г. Волгоград, ул. им. 8-й Воздушной Армии, 24, кв. 231,

GREYS

Россия), товарным знаком « **GREYS** » (свидетельство № 433727 с приоритетом от 18.08.2009).

В поступившем 03.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.01.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1206410, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству № 433727.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1206410 в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В качестве дополнительных материалов на заседании коллегии, состоявшемся 14.07.2016, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 433727.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (27.12.2013) знака по международной регистрации № 1206410 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.

Знак «**GREYP**» по международной регистрации № 1206410 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1206410 в отношении товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходного до

степени смешения товарного знака «**GREYS**» (свидетельство № 433727 с приоритетом от 18.08.2009), зарегистрированного в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Однако при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 13.01.2016.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 433727, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1206410 в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне.

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 13.01.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1206410 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в письме-согласии .

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2016, отменить решение Роспатента от 13.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1206410 в отношении товаров 12 класса.