

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 поступившее 21.09.2016 возражение, поданное Катепал Ою, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014723350, при этом установила следующее.

Katrilli

Словесное обозначение «**Katrilli**» по заявке № 2014723350, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.03.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014723350 в отношении всех заявленных товаров 17 и 19 классов 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

Katrilli

обозначение «**Katrilli**» в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «ТК ДИАНА», Москва) товарным знаком «**КАТРИЛЛИ**» по свидетельству № 268426 (приоритет от 21.10.2002) [1].

В поступившем 21.09.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.03.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и то же лицо.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.03.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2014723350 в качестве товарного знака в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, заявленных в перечне.

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

С учетом даты подачи (14.07.2014) заявки № 2014723350 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

Katrilli

Заявленное обозначение «**Katrilli**» по заявке № 2014723350 является словесным и выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Первая буква «К»- заглавная.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014723350 в отношении товаров 17 и 29 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения противопоставленного товарного знака [1]

«**КАТРИЛЛИ**».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в сведения о правообладателе противопоставленного товарного знака [1] были внесены изменения (дата записи - 01.09.2016), и в настоящее время заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и то же лицо – Катепал Ою, П.О. Бокс 33, 37501 Лемпяля, Финляндия.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2016, отменить решение Роспатента от 15.03.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014723350.