

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 27.10.2015 возражение компании Agent Provocateur Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1151196 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1151196 с конвенционным приоритетом от 16.07.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1151196 представляет собой словесное обозначение «L'AGENT», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.09.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «L'AGENT» по международной регистрации № 1151196, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с товарным знаком «АГЕНТ» по свидетельству № 221657, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.10.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.09.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что согласно мировому соглашению между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака, утвержденному определением Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2015 по делу № СИП-524/2015, правообладатель противопоставленного товарного знака обязан отказаться от исключительного права на этот товарный знак в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «L'AGENT» по международной регистрации № 1151196 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003.

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.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявлению правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 221657 все товары 25

класса МКТУ исключены из перечня товаров и услуг данной регистрации товарного знака. Соответствующая запись была внесена 28.03.2016 (см. <http://www1.fips.ru>).

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1151196 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров и услуг.