

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 27.10.2016 возражение, поданное Энерджайзер Брэндс, ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014729617, при этом установила следующее.

ENERGIZER

Словесное обозначение «» по заявке № 2014729617,
поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.08.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014729617 в отношении всех заявленных товаров 09 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

ENERGIZER

обозначение «» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходно до степени смешения с серией знаков «**ENERGIZER**», зарегистрированных на имя «Energizer SA 8, Impasse Colombelle Le Grand-Saconnex (CH)», а именно, со следующими знаками по международным регистрациям:



- «  », международная регистрация № 610623, конвенционный приоритет от 10.06.1993, в том числе товары 09 класса МКТУ [1];

- «**ENERGIZER**», международная регистрация № 1041586, конвенционный приоритет от 16.11.2009, товары 09 класса МКТУ [2].

В поступившем 27.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.08.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявителем и правообладателем знаков по международным регистрациям [1-2] является одно и то же лицо.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014729617 в отношении товаров 09 класса МКТУ, заявленных в перечне.

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

С учетом даты подачи (02.09.2014) заявки № 2014729617 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 правообладателя.

ENERGIZER

Заявленное обозначение «» по заявке № 2014729617
является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014729617 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии серии сходных до степени смешения противопоставленных знаков [1-2] **«ENERGIZER»**.

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

Согласно сведениям базы данных ВОИС, содержащей информацию о международных регистрациях, в сведения о правообладателе противопоставленных знаков [1-2] были внесены изменения, и в настоящее время заявителем и правообладателем противопоставленных знаков [1-2] является одно и то же лицо – Энерджайзер Брэндс, ЛЛК, 533Мэривилл Университи Драйв, Сент-Луис, штат Миссури 63141, США.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данных знаков 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 27.10.2016, отменить решение Роспатента от 11.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014729617.