

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, рассмотрела поступившее 06.06.2017 возражение WATERKEEPER ALLIANCE (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255066, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1255066 была произведена Международным бюро ВОИС 23.12.2014 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1255066 представляет собой словесное обозначение «**WATERKEEPER**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.03.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255066 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1255066 тождественен знаку по международной регистрации №1000674 [1] с более ранней датой регистрации, правовая охрана которому была предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие доводы:

- правообладатель указанной международной регистрации и противопоставленного товарного знака является одним и тем же юридическим лицом - Waterkeeper Alliance;

- в настоящее время различия в адресе правообладателя были устранены и соответствующие изменения внесены в Международный реестр товарных знаков, в приложении представлены публикации международных регистраций №№ 1255066 и 1000674, подтверждающие вышеизложенное.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1255066 в отношении всех услуг, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (23.12.2014) международной регистрации №1255066 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс.

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.

Знак по международной регистрации №1255066 представляет собой словесный элемент «**WATERKEEPER**», выполненный стандартным шрифтом.

Отказ в предоставлении правовой охраны указанному знаку был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия тождества со словесным знаком «**WATERKEEPER**» [1], правовая охрана

которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Однако, указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255066, поскольку в результате внесения изменений в противопоставленный знак [1] его правообладателем является заявитель, что подтверждается сведениями из международной базы ROMARIN.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2017, отменить решение Роспатента от 23.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255066.