

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 24.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 545599, поданное «AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.», Италия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**МОМЕНТ**» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 06.11.1989 за № 545599 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Согласно последующему указанию его действие распространяется на территории Российской Федерации с 23.05.2014.

Роспатентом 29.01.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 545599 в отношении товаров 05 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 № 545599 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходен до степени смешения со знаком «САФ-МОМЕНТ» по международной регистрации № 632574, конвенционный приоритет от 21.10.1994, которому ранее была

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя LESAFFRE ET COMPAGNIE, Франция [1];

В поступившем 24.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.01.2016, 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 № 545599, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства основания для отказа отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 545599 в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне.

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

С учетом даты территориального расширения (23.05.2014) международной регистрации № 545599 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 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Знак «**MOMENT**» по международной регистрации № 545599 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен знак «**САФ-MOMENT**» по международной регистрации № 632574 [1], сходный до степени смешения со знаком «**MOMENT**» в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.01.2016.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] по международной регистрации № 632574, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 545599 и использования его в отношении товаров 05 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 29.01.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 545599 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2016, отменить решение Роспатента от 29.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 545599 в отношении товаров 05 класса МКТУ.