



## 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 14.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 27.04.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731534, поданное ООО «Бодитон», г. Новосибирск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  **НАНОПЯТКИ** » по заявке №2014731534 подано на регистрацию в качестве товарного знака 18.09.2014 в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака для всех указанных в перечне заявки №2014731534 услуг 35 класса МКТУ и части товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении другой части товаров 03 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «  » по международной регистрации №726489 с конвенционным приоритетом от 23.04.1999, которому ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя

компании «JL В BRAND», Франция, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2014731534.

В возражении, поступившем 14.02.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что ООО «Бодитон» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к правообладателю знака по международной регистрации №726489 о досрочном прекращении знака на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием в отношении товаров 03 класса МКТУ. В ходе судебного разбирательства между ООО «Бодитон» и компанией «JL В BRAND» было заключено мировое соглашение, в рамках которого компания «JL В BRAND» предоставила согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014731534 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731534 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2014731534 [1];

- копия определения Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу № СИП-422/2016 от 12.01.2017 [2];

- мировое соглашение между ООО «Бодитон» и компанией «JL В BRAND» от 26.12.2016 (оригинал) [3];


- письмо-согласие компании «JL В BRAND» (оригинал) [4].

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

С учетом даты подачи 18.09.2014 заявки №2014731534 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «  НАНОПЯТКИ », включающее словесный элемент «НАНОПЯТКИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Над словесным элементом расположен прямоугольник синего цвета, в центре которого размещена буква «R» латинского алфавита, выполненная белым цветом. Правовая охрана товарного знака по заявке №2014731534 испрашивается в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента от 27.04.2016 заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части

заявленных товаров 03 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлен сходный до степени смешения знак «» по международной регистрации №726489, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя компании «JL В BRAND», Франция, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

При анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, заявитель представил письмо-согласие [4], в котором французская компания «JL В BRAND» (правообладатель знака по международной регистрации №726489) выразила согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014731534 на имя заявителя в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Представленное согласие правообладателя противопоставленного знака, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, снимает препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731534 для всех указанных в перечне заявки товаров 03 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2017, изменить решение Роспатента от 27.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014731534.**