

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 18.01.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1305104, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «STRIPES» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 11.05.2016 за №1305104 с конвенционным приоритетом от 11.11.2015 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6, EBBC Building E, L-2633 Senningerberg (Luxembourg), (далее – заявитель).

Роспатентом 24.11.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1305104, подтверждающее предварительное решение Роспатента от 21.04.2017, в соответствии с которым указанный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1305104 сходен до степени смешения со знаком «STRIPS» по международной регистрации №625946, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя SAN CARLO

EUROPE S.P.A. , Via Turati 29 , I-20121 Milano (Italy), в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1305104.

В возражении, поступившем 18.01.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что знаки «STRIPES» и «STRIPS» имеют фонетические и семантические различия. Кроме того, заявитель просит принять во внимание представленное с возражением письменное согласие (с переводом на русский язык) компании SAN CARLO EUROPE S.P.A., Italy, являющейся правообладателем знака по международной регистрации №625946 [1].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1305104 на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета 11.11.2015 международной регистрации №1305104 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Знак по международной регистрации №1305104 представляет собой словесное обозначение «STRIPES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака указанному знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1305104 был противопоставлен словесный знак «STRIPS» по международной регистрации №625946, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана которому предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 30 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 [1], в котором компания SAN CARLO EUROPE S.P.A., Italy, являющаяся правообладателем противопоставленного знака, выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1305104 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Представленное письмо-согласие правообладателя знака по международной регистрации №625946, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1305104 на имя заявителя на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2018, отменить решение Роспатента от 24.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1305104 для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.**