

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 19.09.2018 возражение, поданное Мейсон Баттат Инк., Канада (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016750749, при этом установлено следующее.

Обозначение «**В.**» по заявке № 2016750749, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.05.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016750749 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 456490, имеющим более

ранний приоритет (от 24.03.2011), зарегистрированным на имя Бэттет Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.05.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель – Мейсон Баттат Инк., Канада, и правообладатель противопоставленного товарного знака – Бэттет Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США, – являются аффилированными лицами, и, в целях приведения в соответствие сведений о правообладателе товарных знаков, между компаниями был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 456490 в пользу заявителя;

- договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 456490 в пользу заявителя зарегистрирован в установленном порядке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016750749.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 04.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016750749;
- (2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 456490.

распечатки из сети Интернет, касающиеся деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (30.12.2016) заявки № 2016750749 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**В.**» по заявке № 2016750749 является изобразительным, представляет собой оригинальным образом выполненную букву «В» с точкой.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016750749 основано на наличии сходного до степени смешения

товарного знака «**В.**» по свидетельству № 456490, зарегистрированного для однородных товаров 28 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.09.2018 внесены сведения о государственной регистрации договора № РД0265623 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 456490. Согласно указанной записи (номер бюллетеня 17/2018), правообладателем товарного знака по свидетельству № 456490 является Мейсон Баттат Инк., Канада, – заявитель по рассматриваемой заявке.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016750749, устранены, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2018, отменить решение Роспатента от 04.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016750749.**