

## 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 28.12.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 278840, поданное «Fieldpoint (Cyprus) Limited», Кипр (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**FELIX**» по международной регистрации № 278840 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 24.01.1964 в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Согласно последующему указанию его действие распространяется на территории Российской Федерации с 02.12.2014.

Роспатентом 13.09.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 278840 в отношении товаров 08 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 № 278840 сходен до степени смешения с серией товарных знаков со словесным

элементом «**ФЕЛИКС/FELIX**», зарегистрированных в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ на имя ООО «КИАФ Компани», а именно, со следующими товарными знаками:

- «**ФЕЛИКС**», свидетельство № 282364, приоритет от 29.10. 2002, в том числе товары 08 класса МКТУ [1];

- «**FELIX**», свидетельство № 282365, приоритет от 29.10. 2002, в том числе товары 08 класса МКТУ [2];

В поступившем 28.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.09.2016, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель стал правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельству №282364 и по свидетельству №282365 в отношении товаров 08 класса МКТУ «ручные оружия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы» на основании государственной регистрации договора о переходе исключительных прав на указанные товарные знаки.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 278840 в отношении товаров 08 класса МКТУ, приведенных в перечне.

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

С учетом даты территориального расширения (02.12.2014) международной регистрации № 278840 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.

Знак « **FELIX** » по международной регистрации № 278840 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку « **FELIX** » по международной регистрации № 278840 в отношении товаров 08 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения противопоставленных товарных знаков [1-2] со словесными элементами «ФЕЛИКС/FELIX».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 13.09.2016.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельству №282364 и по свидетельству №282365 в отношении товаров 08 класса МКТУ «ручные оружия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы» по договору №РД02066811, зарегистрированному Роспатентом 21.09.2016. Товарным знакам, зарегистрированным в результате регистрации указанного договора об отчуждении исключительных прав в отношении товаров 08 класса МКТУ, присвоены номера свидетельств №587800 и №587801.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №278840, основанную на несоответствии знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2016, отменить решение Роспатента от 13.09.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 278840 в отношении товаров 08 класса МКТУ.**