

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 21.09.2018 возражение компании House of Prince A/S, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728109 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016728109, поступившей 02.08.2016, было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с конвенционным приоритетом от 05.02.2016 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  **PRINCE** со словесным элементом «PRINCE», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 494299, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, а также с обозначением,

ранее заявленным по заявке № 2016717627 на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2018. В возражении указано, в частности, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 494299 была досрочно прекращена полностью на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу № СИП-113/2018.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.02.2016), установленной согласно уведомлению ФИПС от 22.11.2016 по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу № СИП-113/2018 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 494299, зарегистрированного в отношении товаров 34 класса МКТУ и препятствовавшего на дату принятия оспариваемого решения Роспатента регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных им товаров 34 класса МКТУ, была досрочно прекращена полностью. Соответствующая запись была внесена 23.07.2018 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В свою очередь, противопоставленное обозначение по заявке № 2016717627, впоследствии зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 635691, имеет более поздний приоритет (19.05.2016), чем заявленное обозначение с установленным по рассматриваемой заявке № 2016728109 конвенционным приоритетом от 05.02.2016.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016728109.**