

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, рассмотрела возражение, поступившее 12.12.2016, поданное «Staples, Inc.», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247862, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**MAKE MORE HAPPEN**» с приоритетом от 28.01.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1247862 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 29.11.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247862 в отношении услуг 35 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1247862 сходен до степени смешения со знаком «**MAKE IT HAPPEN**» по международной регистрации №714140, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленного знака предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247862 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247862 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №714140.

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

С учетом приоритета (28.01.2015) знака по международной регистрации №1247862 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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).

Знак по международной регистрации №1247862 представляет собой словесное обозначение «**MAKE MORE HAPPEN**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила словесный знак «**MAKE IT HAPPEN**» по международной регистрации №714140.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание предоставленное владельцем противопоставленного знака по международной регистрации №714140 письменное согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247862 на имя заявителя в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1247862 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2016, отменить решение Роспатента от 29.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247862 в отношении услуг 35 класса МКТУ.