


### 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 15.02.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 799978, поданное «FFAUF S.A.», Люксембург (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированный знак «  » зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 07.03.2003 за № 799978 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. В соответствии с последующим указанием его действие распространяется на территории Российской Федерации с 28.11.2014.

Роспатентом 07.07.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 799978 в отношении товаров 30 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

№ 799978 сходен до степени смешения с серией знаков со словесным элементом «CASTELLO», которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя ООО «Lidl Stiftung & Co. KG», Германия:

- «CASTELLO», международная регистрация № 691985, конвенционный приоритет от 12.12.1997, в том числе товары 30 класса МКТУ [1];

- «Castello», международная регистрация № 1006945, конвенционный приоритет от 09.04.2008, в том числе товары 30 класса МКТУ [2];

- «CASTELLO», международная регистрация № 1233253, конвенционный приоритет от 20.12.2013, в том числе товары 30 класса МКТУ [3].

В поступившем 15.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.07.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков [1-3] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 799978, в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 799978 в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне.


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

С учетом даты (28.11.2014) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации № 799978 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 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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.



Знак «» по международной регистрации № 799978 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Del Castello», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на



территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации № 799978 в отношении товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения противопоставленных словесных знаков [1-3] «CASTELLO».

Вместе с тем в возражении заявителем представлено безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков [1-3], согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 799978 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 07.07.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 799978 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2017, отменить решение Роспатента от 07.07.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 799978 в отношении товаров 30 класса МКТУ.**