

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 20.02.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239876, поданное «Interkontinental Investments Manufacturing, LLC», США (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**IMAGE SKINCARE**» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 16.02.2015 за № 1239876 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.10.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239876 в отношении товаров 03 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 № 1239876 сходен до степени смешения со знаком «**IMAGE**» по международной регистрации № 694513[1], конвенционный приоритет от 09.12.1997, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Coty Germany GmbH (предыдущее

наименование Coty Deutschland GmbH), Германия в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Также установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**SKINCARE**» (уход за кожей), является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства, назначение, вид товара. Данное утверждение заявителем не оспаривалось.

В поступившем 20.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.10.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239876 в отношении товаров 03 класса МКТУ, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства основания для отказа отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239876 в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В качестве дополнительных материалов на заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2017, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации № 694513.

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

С учетом даты (16.02.2015) международной регистрации № 1239876 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.

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.

Знак «**IMAGE SKINCARE**» по международной регистрации № 1239876 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен знак «**IMAGE**» по международной регистрации № 694513[1], сходный до степени смешения со знаком «**IMAGE SKINCARE**» в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.10.2016.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] по международной регистрации № 694513, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239876 и использования его в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне.

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 28.10.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239876 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2017, отменить решение Роспатента от 28.10.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1239876 в отношении товаров 03 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемого словесного элемента «SKINCARE».