

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 29.01.2018 возражение компании Milrad Intertrade Ltd., Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016712372 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016712372 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.04.2016 на имя заявителя в отношении товаров 03, 18, 20 и 21 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «WANDERLUST», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.09.2017 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 и 18 классов МКТУ был мотивирован 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 03 класса МКТУ со знаком «WONDERLUST» по международной регистрации № 1297894, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, а в отношении однородных товаров 18

класса МКТУ – с ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на



имя другого лица обозначением по заявке № 2016707333.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.01.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 18 класса МКТУ, в то время как противопоставленное обозначение по заявке № 2016707333 не является сходным с заявленным обозначением.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 20 и 21 классов МКТУ, для которых было принято решение о государственной регистрации товарного знака, и в отношении всех приведенных в заявке товаров 18 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (13.04.2016) 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.

Поскольку заявителем, согласно возражению, уже не испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенных в заявке товаров 03 класса МКТУ, то противопоставленный знак по международной регистрации № 1297894, охраняемый на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении товаров 03 класса МКТУ, никак не препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению, собственно, для неоднородных им товаров 18 класса МКТУ.

В свою очередь, заявка № 2016707333, по которой было ранее заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 18 класса МКТУ соответствующее противопоставленное обозначение, решением Роспатента от 24.05.2018 признана отозванной.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в частности, в отношении всех приведенных в заявке товаров 18 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2018, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016712372.