


**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 08.10.2019, поданное компанией «WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1374385, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «WATERS» с конвенционным приоритетом от 11.01.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 09, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 05.02.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1374385 в отношении всех товаров и услуг 01, 41, 42 классов МКТУ и части товаров 09 класса МКТУ.

В отношении части товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 35, 37 классов МКТУ знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он является сходным до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №498847, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении

товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 35, 37 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №498847 досрочно прекращена полностью.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1374385 в полном объеме.


К возражению приложена распечатка из базы данных Роспатента с информацией о статусе товарного знака по свидетельству №498847 (1).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (11.01.2017) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1374385 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Знак по международной регистрации №1374385 представляет собой словесное обозначение «WATERS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила товарный знак «  » по свидетельству №498847.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 05.02.2019.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

В соответствии с заявлением правообладателя от 27.05.2019 правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №498847 досрочно прекращена полностью (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации: 04.10.2019) (1).

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1374385 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, знаку по международной регистрации №1374385 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2019, отменить решение Роспатента от 05.02.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1374385.**