

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 15.08.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АМАФФИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017749854, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «Royal Black Diamond» по заявке № 2017749854 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.11.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.04.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017749854 в отношении всего заявленного перечня товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «BLACK DIAMOND» по свидетельству №366064 с приоритетом от 06.12.2006 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для возможности регистрации на имя заявителя обозначения «Royal Black Diamond» по заявке № 2017749854 между компаниями ООО «АМАФФИ» и Р.Д.Х Дайамондс БВБА, АЛМАЗНАЯ БИРЖА был заключен договор об отчуждении товарного знака «BLACK DIAMOND» по свидетельству РФ № 366064 в пользу компании ООО «АМАФФИ». Договор направлен в Роспатент 19.04.2019г. для регистрации отчуждения исключительного права на указанный товарный знак. Отчуждение исключительного права зарегистрировано 13.08.2019г.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017749854 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (24.11.2017) поступления заявки №2017749854 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Royal Black Diamond», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2017749854 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «BLACK DIAMOND» по свидетельству №366064, правовая охрана которому предоставлена 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 16.04.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании записи от 13.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, исключительные права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №366064 были переданы в полном объеме на основании договора №РД0305008, зарегистрированного Роспатентом 13.08.2019, в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, на имя приобретателя ООО «АМАФФИ», Москва, который является заявителем по заявке №2017749854.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017749854 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2019, отменить решение Роспатента от 16.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017749854.