

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 13.10.2017, поданное «Берингер Ингельхайм Интернэшнл ГмбХ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1275087, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «AQIVLA» с конвенционным приоритетом от 11.06.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1275087 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 15.06.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1275087, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1275087 сходен до степени смешения со словесным знаком «AQIVA» по свидетельству №425611, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного

знака предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации знака по международной регистрации №1275087 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1275087 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель приложил к возражению оригинал вышеупомянутого письма-согласия (1).

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

С учетом конвенционного приоритета (11.06.2015) знака по международной регистрации №1275087 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 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.

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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Знак по международной регистрации №1275087 представляет собой словесное обозначение «AQIVLA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1275087 экспертиза противопоставила словесный товарный знак «AQIVA» по свидетельству №425611.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.06.2017.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №425611 на регистрацию и использование в Российской Федерации знака по международной регистрации №1275087 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1275087 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2017, отменить решение Роспатента от 15.06.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1275087 в отношении товаров 05 класса МКТУ.