

**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 16.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1221143, поданное «H & M Hennes & Mauritz AB», Швеция (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «» с конвенционным приоритетом от 24.04.2014 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 23.06.2014 за № 1221143 в отношении товаров и услуг 20, 21, 24, 26 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.06.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1221143 в отношении части товаров 20 и части услуг 35 классов 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 № 1221143 в отношении однородных товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ сходен до степени смешения со знаком «KOS» по международной регистрации

№ 1041551, конвенционный приоритет от 26.02.2010, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Zucchetti Rubinetteria S.p.A, Италия [1];

В поступившем 16.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.06.2016, 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 № 1221143, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления знака по международной регистрации № 1041551.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1221143 в отношении оставшейся части товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В качестве дополнительных материалов на заседании коллегии, состоявшемся 14.12.2016, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации № 1041551.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (24.04.2014) знака по международной регистрации № 1221143 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 «» по международной регистрации №1221143 выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1221143 в отношении части товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения противопоставленного знака по международной регистрации [1] «**KOS**».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.06.2016

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] по международной регистрации № 1041551, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1221143 в отношении оставшейся части товаров и услуг 20 и 35 классов 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 28.06.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1221143 в отношении оставшейся части товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2016, отменить решение Роспатента от 28.06.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1221143 в отношении товаров 20, 21, 24, 26 и услуг 35 классов МКТУ.