

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 07.03.2017, поданное VIAREGGIO SUPERYACHTS S.r.l., Италия (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 №1245418, при этом установлено следующее.



Международная регистрация комбинированного знака «VSY» с конвенционным приоритетом от 07.04.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1245418 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 12, 14, 18, 20, 24, 25, 35, 37, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.12.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1245418, 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 №1245418 сходен до степени смешения с



комбинированным знаком «VSY» по международной регистрации №873901,

которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 09, 12, 14, 18, 35, 37, 39, 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №873901 принадлежит заявителю ввиду внесения изменений в адрес правообладателя знака, в связи с чем основания для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1245418 в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены документы, касающиеся внесения изменений в противопоставленный знак по международной регистрации №873901.

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

С учетом конвенционного приоритета (07.04.2014) знака по международной регистрации №1245418 правовая база для оценки его охранных способностей на территории Российской Федерации включает в себя 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 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 №1245418 представляет собой



комбинированное обозначение « **VSY** », содержащее изобразительный элемент, под которым расположены три заглавных буквы латинского алфавита «VSY».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому



знаку экспертиза противопоставила комбинированный знак « **VSY** » по международной регистрации №873901, который включает в себя фонетически тождественный элемент «VSY».

Вместе с тем, согласно сведениям с сайта <http://www.wipo.int/romarin/>, в адрес правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №873901 были внесены соответствующие изменения.

Таким образом, владельцем международной регистрации №1245418 и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №873901 является одно и те же юридическое лицо. В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1245418 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, знаку по международной регистрации №1245418 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2017, отменить решение Роспатента от 22.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1245418 в отношении товаров и услуг 09, 12, 14, 18, 20, 24, 25, 35, 37, 39, 41 классов МКТУ.