

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 16.08.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1215724, поданное «Sissel International GmbH», Autriche (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**SISSEL**» по международной регистрации № 1215724 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 24.02.2014 в отношении товаров 10, 20, 27, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.05.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1215724 в отношении части товаров 10 класса 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 № 1215724 в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица:



- комбинированным товарным знаком «  Original. » по свидетельству № 289489, приоритет от 31.03.2003, Общество с ограниченной ответственностью "ПасТер", товары 10 класса МКТУ [1];

В поступившем 16.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.05.2016, 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 № 1215724, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству № 289489.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1215724 в отношении оставшейся части товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В качестве дополнительных материалов на заседании коллегии, состоявшемся 04.10.2016, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 289489.

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

С учетом даты (24.02.2014) международной регистрации № 1215724 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 «**SISSEL**» по международной регистрации № 1215724 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно возражению, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении оставшейся части товаров 10 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров экспертизой был противопоставлен комбинированный товарный знак по свидетельству № 289489 [1];

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 12.05.2016.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству № 289489, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1215724 в отношении оставшейся части товаров 10 класса 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 12.05.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1215724 в отношении оставшейся части товаров 10 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.08.2016, отменить решение Роспатента от 12.05.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1215724 в отношении товаров 10, 20, 27, 28 классов МКТУ.