

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее 25.02.2019, поданное «SKODA AUTO a.s.», Чешская Республика (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.04.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1325767 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1325767, произведенной Международным Бюро ВОИС 16.09.2016 с конвенционным приоритетом от 21.06.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1325767 представляет собой словесное обозначение «**BLUES**».

Решение Роспатента от 24.04.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1325767 было основано на предварительном отказе от 12.09.2017, согласно

которому установлено следующее. Знак по международной регистрации № 1325767 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, поскольку сходен до степени

смещения с товарным знаком **БЛЮЗ** [2] по свидетельству № 250534, приоритет от 29.08.2002 (срок действия регистрации продлен до 29.08.2022), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Идея», 426006, г. Ижевск, ул. Телегина, 30, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2018.

Доводы возражения, поступившего 25.02.2019, сводятся к следующему:

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2] заключен договор об отчуждении исключительного права;
- регистрация договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] устранит препятствие для предоставления правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации, поскольку заявителем и правообладателем знака [2] будет являться одно и тоже лицо.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- заявление от 15.02.2018 г. о регистрации отчуждения исключительного права в отношении товарного знака [2] (с отметкой ФИПС о поступлении, копия) – [3];
- копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак [2] – [4].

От заявителя 12.04.2019 поступила корреспонденция, в которой указывается, что в настоящее время заявителем знака [1] и правообладателем

противопоставленного товарного знака [2] является одно и то же лицо. В связи с чем, изложена просьба об удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2019.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 25.02.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.06.2016) международной регистрации № 1325767 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 1325767 [1] представляет собой словесное обозначение «**BLUES**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 24.04.2018 основано на предварительном отказе от 12.09.2017, в котором указано на наличие сходных до степени смешения знаков [1] и [2].

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **БЛЮЗ** [2] по свидетельству № 250534, приоритет от 29.08.2002 (срок действия регистрации продлен до 29.08.2022) является словесным, выполнен заглавными буквами русского языка стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

В соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на основании договора № РД0290976 от 05.04.2019 исключительное право на противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 250534 передано заявителю, в связи с чем, он не может быть противопоставлен знаку [1].

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2019, отменить решение Роспатента от 24.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1325767 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.