

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 24.08.2016, поданное ВиБиТи ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, Виргинские Острова (Британские) (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734664, при этом установлено следующее.

Обозначение «**ACSYS**» по заявке №2013734664 с приоритетом от 09.10.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 20 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведённому в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ACSYS**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.10.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734664 для товаров 06, 20 и части товаров 09 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении части товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2013734664 сходно до степени смешения со

знаком по международной регистрации «AXIS», №551748, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 24.08.2016 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ACSYS» и противопоставленный товарный знак «AXYS», производят различное зрительное впечатление;

- также заявитель обращает внимание на отличия в обозначениях, которые являются существенными и делают обозначения несходными до степени смешения в отношении однородных товаров по всем критериям сходства;

- в результате переговоров с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации достигнута договоренность о его согласии на регистрацию товарного знака по заявке №2013734664 в отношении товаров 09 класса МКТУ, что подтверждается приложенным к возражению письмом-согласием.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013734664 в отношении всех заявленных товаров 06, 09, 20 классов МКТУ.

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

С учетом даты (09.10.2013) подачи заявки №2013734664 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

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.

На регистрацию, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ACSYS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный в заключении по результатам экспертизы знак по международной регистрации №551748 представляет собой словесное обозначение «**AXIS**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства словесных обозначений в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявителем было представлено согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №551748 на регистрацию товарного знака по заявке №2013734664 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая данные обстоятельства, коллегия не находит оснований для учета противопоставленного знака по международной регистрации №551748 в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2013734664 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ по основаниям, предусмотренными подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленному обозначению по заявке №2013734664 может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ в дополнение к товарам 06, 09, 20 классов МКТУ, ранее указанным в решении Роспатента от 28.10.2015.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2016, изменить решение Роспатента от 28.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013734664.