

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 29.08.2013, поданное компанией PRIMO EMPORIO S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №896520, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №896520, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.02.2006 (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 24.02.2011) на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №896520 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «PRIMO EMPORIO», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух параллельных вертикальных отрезков прямых, разделяющихся на три частично пересекающиеся части.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 30.05.2013 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №896520. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что правообладателю уже была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации тождественному знаку по международной регистрации №894473 в отношении идентичных товаров.

При рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №896520 экспертиза принимала во внимание положения статей 1477, 1479, 1481 Кодекса, которые устанавливают, что на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Предоставление неограниченного количества исключительных прав на один и тот же товарный знак противоречит смыслу исключительного права, так как понятие «исключительный» означает «единственный» (см. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 29.08.2013 указано, что на основании заявления правообладателя в ВОИС был зарегистрирован отказ от прав на знак по международной регистрации №894473 в отношении России, в связи с чем эта регистрация больше не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №896520.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №896520 в полном объеме.

К возражению приложена распечатка из базы данных WIPO - ROMARIN сведений о международной регистрации №894473 с переводом-аннотацией на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (24.02.2011) международной регистрации №896520 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №896520, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «PRIMO EMPORIO».

Решение Роспатента от 30.05.2013 основано на наличии тождественного комбинированного знака со словесными элементами «PRIMO EMPORIO» по международной регистрации №894473, правовая охрана которому предоставлена на

территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении идентичных товаров 03, 09, 14, 18, 25 классов МКТУ.

В соответствии с данными, представленными в базе данных WIPO – ROMARIN, правовая охрана знака по международной регистрации №894473 на территории Российской Федерации прекращена в связи с отказом правообладателя (дата записи 10.07.2013, номер и дата публикации 2013/30 Gaz, 15.08.2013).

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №896520.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.08.2013, отменить решение Роспатента от 30.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №896520.