

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 04.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Scitec International S.a.r.l., Люксембург (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1196745.

Знак по международной регистрации №1196745 с конвенционным приоритетом от 19.03.2013 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 30.04.2013 на имя заявителя в отношении товаров 05, 25, 29, 32, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 04.12.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1196745. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что знак по международной регистрации №1196745 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №517531 (приоритет от 15.02.2012), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 05, 32 и 35 классов МКТУ.

В поступившем 04.04.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

В результате отчуждения права на товарный знак по свидетельству №517531 заявителю, основания для отказа, предусмотренные требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, могут быть сняты.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1196745 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.03.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1196745 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 №1196745 представляет собой словесное обозначение «SCITEC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №517531 представляет собой словесное обозначение «SCITEC», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ знака по международной регистрации №1196745 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются тождественными.

Товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1196745 и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными.

Данные доводы заявителем не оспариваются.

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в результате регистрации договора об отчуждении исключительное право на товарный знак по свидетельству №517531 было передано заявителю.

В этой связи коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1196745 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2016, отменить решение Роспатента от 04.12.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной заявке №1196745 в отношении всех товаров и услуг 05, 25, 29, 32, 35 классов МКТУ.