

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 12.09.2014, поданное компанией SAINT-GOBAIN PLACO, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1149807 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1149807 с конвенционным приоритетом от 11.07.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1149807 представляет собой словесное обозначение «GYPFINE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.06.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «GYPFINE» по международной регистрации № 1149807, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что данный знак тождествен с товарным знаком «GYPFINE» по свидетельству № 474995, зарегистрированным в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.06.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака «GYPFINE» по свидетельству № 474995 было подано в Роспатент заявление о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на этот товарный знак в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1514 Кодекса, в силу чего отсутствуют какие-либо препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку «GYPFINE» по международной регистрации № 1149807.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «GYPFINE» по международной регистрации № 1149807 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ, указанных в данной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (11.07.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1149807 с конвенционным приоритетом от 11.07.2012 представляет собой словесное обозначение «GYPFINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 474995 с приоритетом от 28.12.2011 представлял собой словесное обозначение «GYPFINE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанный товарный знак был зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака «GYPFINE» по международной регистрации № 1149807 и противопоставленного товарного знака «GYPFINE» по свидетельству № 474995 показал, что они действительно являлись тождественными, поскольку совпадали во всех элементах, а товары 19 класса МКТУ, приведенные в соответствующих регистрациях сравниваемых знаков, совпадали, соотносились как род-вид либо относились к одной и той же родовой группе (неметаллические строительные материалы), то есть являлись однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Исходя из данных обстоятельств, коллегия считает оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака «GYPFINE» по свидетельству № 474995 была досрочно полностью прекращена 21.11.2014 в связи с отказом правообладателя от права на данный товарный знак. В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена соответствующая запись от 21.11.2014.

Таким образом, на дату рассмотрения возражения коллегией Палаты по патентным спорам уже отсутствуют какие-либо препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «GYPFINE» по международной регистрации № 1149807.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания данного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 12.09.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.06.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1149807 в отношении всех товаров, указанных в данной регистрации.