

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 30.11.2015 возражение компании Micron Consumer Products Group, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1164254 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1164254 с приоритетом от 01.05.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1164254 представляет собой словесное обозначение «LEXAR», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «LEXAR» по международной регистрации № 1164254, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со знаком «LEXSER» по международной регистрации № 1012322, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.11.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 30.01.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что сопоставляемые знаки имеют некоторые различия по фонетическому и визуальным критериям сходства обозначений.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2016, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от 02.03.2016, в котором правообладателем противопоставленного знака (компанией Bourgey Montreuil, Франция) выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «LEXAR» по международной регистрации № 1164254 на имя заявителя в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров 09 класса МКТУ (далее – письмо-согласие).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.05.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака 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.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

Знак по международной регистрации № 1164254 с приоритетом от 01.05.2013 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «LEXAR». Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1012322 с конвенционным приоритетом от 19.03.2009 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «LEXSER». Данный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Правообладателем противопоставленного знака (компанией Bourgey Montreuil, Франция) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «LEXAR» по международной регистрации № 1164254 на имя заявителя в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров 09 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием.

На основании этого письма-согласия, принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1164254 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.