

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 16.06.2014, поданное компанией ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH & Co., Allemagne (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071602, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1071602 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 25.05.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.01.2011 на имя заявителя в отношении товаров 09 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1071602 представляет собой словесный элемент «ELAFLEX HIBY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 13.03.2014 указанному знаку по международной регистрации №1071602 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было

установлено, что международная регистрация №1071602 не удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1492 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении экспертизы тем, что товары «injecteurs de carburant», указанные заявителем в перечне 09 класса МКТУ, относятся к 07 классу МКТУ, что заявителем не оспаривалось.

В возражении от 16.06.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие доводы:

- в международную регистрацию №1071602 были внесены изменения, а именно классификация товаров, указанных в 09 классе МКТУ, изменена на 07 класс МКТУ;

- к возражению приложена публикация международной регистрации №1071602, подтверждающая внесенные изменения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071602 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.05.2012) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №1071602 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых

испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Знак по международной регистрации №1071602 представляет собой словесный элемент «ELAFLEX HIBY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 09 (Injecteurs de carburant) и 17 (Tuyaux flexibles, en particulier tuyaux de pompes à essence, en caoutchouc ou matières du type caoutchouc, y compris pourvus d'une armature textile ou métallique, et garnitures correspondantes en métal ou en matières plastiques; joints d'étanchéité percés, découpés et moulés; raccords de tuyaux élastiques) классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Как было установлено экспертизой, товары «Injecteurs de carburant» в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ) относятся не к 09 классу МКТУ, а к 07 классу МКТУ, следовательно, указанные товары были проклассифицированы в международной регистрации №1071602 неправильно, что было отражено в заключении по результатам экспертизы и заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, следует отметить, что на дату подачи возражения заявителем были внесены изменения в международную регистрацию №1071602, согласно которым вышеуказанные товары были отнесены к 07 классу МКТУ, что соответствует 10-й редакции МКТУ, действующей на дату территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №1071602.

Иных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071602 при проведении экспертизы на соответствие указанного знака требованиям законодательства выявлено не было.

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

удовлетворить возражение от 16.06.2014, отменить решение Роспатента от 13.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071602 в отношении всех товаров, указанных в регистрации.