

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.04.2016 (далее – Роспатент), поданное PASTICCERIA E CONFETTERIA SANT AMBROEUS MILANO S.R.L., Италия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179532, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1179532 с конвенционным приоритетом от 28.05.2013 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 25.06.2013 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1179532 представляет собой словесное обозначение «SANT AMBROEUS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.06.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179532 в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1179532 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1179532 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №298301, зарегистрированным в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

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

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака вследствие его неиспользования. После вынесения Судом по интеллектуальным правам решения об отказе в удовлетворении исковых требований заявителя, заявителем была подана кассационная жалоба в Президиум суда по интеллектуальным правам с просьбой об отмене решения суда первой инстанции и досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака. Заседание по рассмотрению кассационной жалобы было назначено на 10.05.2016. В случае принятия президиумом Суда по интеллектуальным правам решения в пользу заявителя, противопоставленный товарный знак не будет препятствовать предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №1179532.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1179532 в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2016 [1];
- определение Суда по интеллектуальным правам о принятии кассационной жалобы к производству [2].

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

С учетом даты (28.05.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1179532 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 №1179532 представляет собой словесное обозначение «SANT AMBROEUS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №298301 представляет собой словесное обозначение «SANT AMBROEUS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставляемые знаки являются тождественными, что заявителем не оспаривается.

Коллегия отмечает, что в связи с тождеством сравниваемых обозначений расширяется диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ сравниваемых перечней являются однородными, поскольку принадлежат к общей родовой группе (услуги по продвижению товаров, а именно кондитерских изделий, напитков и алкогольных напитков).

Услуги 43 класса МКТУ сравниваемых перечней являются однородными, поскольку принадлежат к общей родовой группе (услуги питания).

На заседание коллегии, состоявшееся 15.06.2016, заявитель представил ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок [3] в связи с направлением Президиумом Суда по интеллектуальным правам дела о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака в суд первой инстанции.

В упомянутом ходатайстве [3] коллегией было отказано в связи с тем, что рассмотрение дел в судах не является достаточным основанием для переноса заседания коллегии. Кроме того, неизвестны последствия заседания суда по указанному делу, а также длительность дальнейшего судебного делопроизводства по нему.

Так как на дату принятия возражения к рассмотрению и до настоящего времени правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ действует, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1179532, предусмотренные требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, не могут быть сняты.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2016, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2015.