


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 поступившее 27.07.2018 возражение, поданное компанией «НИКОН КОРПОРЕЙШН», Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016735109, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2016735109, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.03.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку по свидетельству №595611 с приоритетом от 12.05.2015, ранее зарегистрированному на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, тождественных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель указал, что им подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленной регистрации, после чего она не будет более являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. На заседании коллегии, состоявшемся 24.10.2018, заявитель указал, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №595611 была досрочно прекращена Роспатентом по заявлению правообладателя (дата внесения записи в Государственный реестр 27.08.2018).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016735109 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.09.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

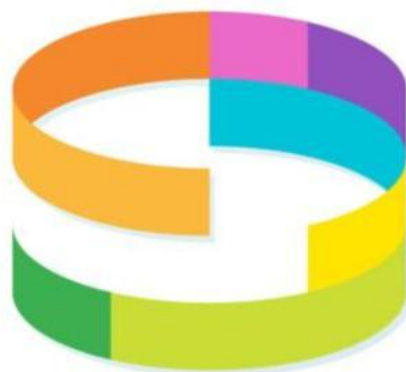
Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

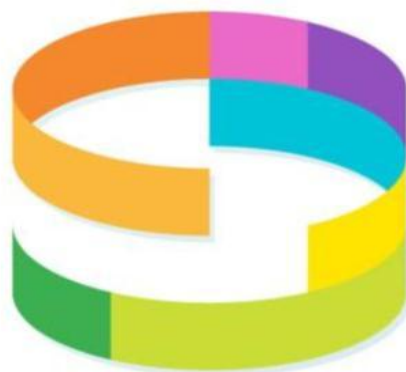
Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.



Заявленное обозначение «  » является изобразительным и представляет собой композицию из изогнутых лент, образующих незамкнутую фигуру цилиндрической формы. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии тождественного знака [1].



Противопоставленный товарный знак [1] «  » является изобразительным и представляет собой композицию из изогнутых лент,

образующих незамкнутую фигуру цилиндрической формы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах. При этом, заявленные товары 09 класса МКТУ идентичны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1]. Вывод о тождестве сравниваемых знаков и идентичности товаров 09 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Роспатента от 27.08.2018 была прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №595611 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков 27.08.2018.

Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак [1] не является более препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2018, отменить решение Роспатента от 30.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016735109.