

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 29.06.2007, поданное компанией «Мак унд Шюле Акциенгезелльшафт», Германия (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.10.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №776187 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №776187 знака с конвенционным приоритетом от 05.10.2001 произведена на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «Rasgon», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы Роспатентом принято решение от 15.10.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №776187 по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанный вывод обосновывается тем, что знак, являющийся предметом международной регистрации №776187, сходен до степени смешения с товарным знаком «РАЗГОН» по свидетельству №255635 ранее

зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.01.2009г.

Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана товарного знака №255635, противопоставленного в заключении по результатам экспертизы, досрочно прекращена 02.12.2008г. в связи с неиспользованием знака. Изложенные обстоятельства устраняют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №776187 на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 15.10.2008г., и предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №776187 для всех товаров, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложена копия решения ФГУ «Палата по патентным спорам» от 02.12.2008г. о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №255635 [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты территориального расширения знака по международной регистрации №776187 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,

регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Решение Роспатента от 15.10.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №776187 основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака по свидетельству № 255635 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем документы (1), свидетельствующие о том, что правовая охрана товарного знака «РАЗГОН» по свидетельству № 255635, правомерно противопоставленного в заключение по результатам экспертизы, решением ФГУ «Палата по патентным спорам» от 02.12.2008г. досрочно прекращена в связи с неиспользованием.

Изложенные выше сведения, содержащиеся в Государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, и опубликованные в официальном бюллетене, учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.01.2009, отменить решение Роспатента от 15.10.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №776187.