

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 24.12.2008, поданное компанией «SDIM», Франция (далее - заявитель) на решение Роспатента от 30.06.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 442824, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 442824 словесного знака «BUGATTI» осуществлена в Международном реестре 08.02.1979 на имя компании «SDIM» в отношении товаров 09 класса МКТУ. В соответствии с последующим указанием действие международной регистрации распространено на Российскую Федерацию 28.03.2006.

В соответствии с уведомлением о предварительном отказе, направленном в Международное Бюро ВОИС 30.06.2008, Роспатентом принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BUGATTI» по международной регистрации № 442824, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), и пункта 2.8 (2.8.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 442824 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица комбинированным знаком со словесным элементом «ETTORE BUGATTI» по международной регистрации № 623361 с приоритетом от 25.07.1994 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 24.12.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 442824 и были изложены следующие доводы.

Решением Роспатента от 02.12.2008 на основании заключения Палаты по патентным спорам досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 623361 в отношении части товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, устраниены препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 442824.

К возражению приложена копия решения Палаты по патентным спорам от 02.12.2008 на 5 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.03.2006) территориального расширения на Российскую Федерацию действия международной регистрации № 442824 правовая база для оценки охраноспособности указанного знака включает в себя Закон и упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, 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 № 442824 представляет собой слово «BUGATTI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 442824 от 30.06.2008 основано на наличии сходного до степени смешения знака «ETTORE BUGATTI» по международной регистрации № 623361 ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 623361 прекращена в связи с неиспользованием в отношении части товаров 09 класса МКТУ, она не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 442824.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 442824 не имеется.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.12.2008 года, отменить решение Роспатента от 30.06.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 442824.**