

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 16.05.2018 возражение компании G. & G. S.r.l., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016704025 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016704025 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 12.02.2016 на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 16, 18 и 25 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SPIEWAK», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.07.2017 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25

класса МКТУ с товарным знаком  по свидетельству № 181582, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.07.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака была прекращена в связи с истечением 30.10.2017 срока действия исключительного права на данный товарный знак.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.02.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 181582 действительно была прекращена в связи с истечением 30.10.2017 срока действия исключительного права на данный товарный знак.

При этом следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права, причем по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

Однако такое ходатайство от правообладателя противопоставленного товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности не поступало, а вышеуказанный шестимесячный срок (до 30.04.2018) на дату подачи рассматриваемого возражения также истек.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2018, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016704025.