

## 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 возражение, поступившее 26.10.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1223226, поданное «Games Workshop Limited», Великобритания (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**GEMES WORKSHOP**» по международной регистрации № 1223226 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 27.05.2014 в отношении товаров и услуг 09,16, 28 и 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.06.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1223226 в отношении части товаров 16 класса МКТУ по основанию, предусмотренному статьями 1477, 1479, 1481 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный знак «**GEMES WORKSHOP**» по международной регистрации №715205, зарегистрированный в отношении товаров 16 класса МКТУ, а именно «**publications, magazines, manuels, livres de regles**» [1].

В поступившем 26.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.06.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявителем 22.04.2016 в МБ ВОИС было подано ходатайство об отказе от права на международную регистрацию № 715205 в отношении Российской Федерации. Таким образом, единственное препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1223226 отсутствует.

В качестве дополнительных материалов к возражению были приложены копия письма МБ ВОИС с переводом, подтверждающего, что отказ от права на указанную международную регистрацию в Российской Федерации был зарегистрирован 22.04.2016 и копия публикации международной регистрации № 715205, подтверждающая дату 22.04.2016, с которой знак прекратил свое действие на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1223226 в отношении оставшейся части товаров 16 класса МКТУ, а именно «**publications, magazines, manuels, livres de regles**».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.05.2014) международной регистрации № 1223226 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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).

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 статьи 1481 Кодекса на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Знак «**GEMES WORKSHOP**» по международной регистрации № 1223226 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Принадлежащий заявителю знак по международной регистрации № 715205 от 15.06.1999, на который ссылается экспертиза в своем заключении, представляет собой словесное обозначение «**GEMES WORKSHOP**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита, и является тождественным знаку по международной регистрации № 1223226.

В отношении однородности услуг установлено следующее.

Товары 16 класса МКТУ «**publications, magazines, manuels, livres de regles**» перечня международной регистрации № 1223226 являются идентичными товарам 16 класса МКТУ «**publications, magazines, manuels, livres de regles**», знака [1].

В связи с вышеизложенным коллегия усматривает, что заявитель уже является обладателем исключительного права, на тождественный знак в отношении идентичных товаров

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый знак с тем же объемом правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

В связи с этим решение Роспатента от 28.06.2016 следует признать правомерным.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.06.2016.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что заявителем 22.04.2016 в МБ ВОИС было подано ходатайство об отказе от права на международную регистрацию № 715205 в отношении Российской Федерации, и оно было удовлетворено. Данный отказ от права на международную регистрацию №715205 подтверждается копией письма МБ ВОИС и копией публикации международной регистрации № 715205, согласно которой данная международная регистрация не действует на территории Российской Федерации с 22.04.2016.

Таким образом, препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1223226 в отношении оставшейся части товаров 16 класса МКТУ, а именно **«publications, magazines, manuels, livres de regles»** не имеется.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2016, отменить решение Роспатента от 28.06.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1223226 в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 28 и 35, 41 классов МКТУ.**