

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения возражения**

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2016 (далее – Роспатент), поданное компанией SAM Präzisionstechnik GmbH, Германия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №441344.

Международная регистрация №441344 знака «SAM» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 14.11.1978 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ. Действие знака по международной регистрации №441344 распространено на территорию Российской Федерации с 24.04.2014.

Знак по международной регистрации №441344 представляет собой словесное обозначение «SAM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 22.01.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №441344 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что данный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «SAM» (свидетельство №371723), зарегистрированным ранее в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя другого лица.

В поступившем 22.11.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №371723 истек 17.08.2016.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №441344 в отношении всех товаров, указанных в перечне данной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.04.2014) территориального расширения международной регистрации №441344 правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с 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.

Знак по международной регистрации №441344 представляет собой словесное обозначение «SAM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №371723 представляет собой словесное обозначение «SAM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ сопоставляемых знаков показал, что они являются тождественными.

Товары 10 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых регистраций, однородны.

В силу указанного сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №371723 была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (срок действия истек 17.08.2016).

Таким образом, противопоставленный товарный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №441344 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2016, отменить решение Роспатента от 22.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №441344.**