

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 11.06.2013, поданное компанией Nullifire Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.08.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066369, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «NULLIFIRE» с конвенционным приоритетом от 14.06.2010 по международной регистрации №1066369, произведенной Международным Бюро ВОИС 13.12.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 02, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1066369 представляет собой словесное обозначение «NULLIFIRE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 21.08.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066369 в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по

международной регистрации №1066369 в отношении товаров 02 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1066369 сходен до степени смешения с товарным знаком «NULLIFIRE» по свидетельству №292496, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.06.2013 указано, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №292496 заключили договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №292496, который был зарегистрирован в Роспатенте 31.07.2013 за №РД0128225, в результате чего заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.08.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066369.

К возражению приложены документы, подтверждающие переход права на товарный знак «NULLIFIRE» по свидетельству №292496 на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.06.2010) международной регистрации №1066369 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1066369, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «NULLIFIRE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 21.08.2012 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком «NULLIFIRE» товарного знака «NULLIFIRE» по свидетельству №292496 на основании их фонетического тождества и однородности товаров 02 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

Вместе с тем, в результате регистрации 31.07.2013 в Роспатенте договора №РД0128225 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №292496 в отношении всех товаров, его правообладателем является заявитель.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №292496 более не является препятствием для предоставления правовой охраны

на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066369.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.06.2013, отменить решение Роспатента от 21.08.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066369.