

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 18.03.2009, поданное компанией «МТА С.п.А.», Италия (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.12.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №913867 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №913867 знака с конвенционным приоритетом от 29.09.2006 произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее буквосочетание «МТА», выполненное в оригинальной графической манере.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы Роспатентом принято решение от 04.12.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №913867 по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанный вывод обосновывается тем, что знак, являющийся предметом международной регистрации №913867, сходен до степени смешения с двумя комбинированными товарными знаками, включающими элемент «МТА» по свидетельствам №212964 и №213792, ранее

зарегистрированным на имя компании МЕККАНОТЕКНИКА КОДОНЕЗЕ С.П.А., Италия в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 18.03.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, аргументируя свое мнение следующими доводами:

- знак по международной регистрации №913867 и противопоставленные товарные знаки принадлежат одному и тому же лицу - заявителю;

- заявления о внесении изменений в наименование правообладателя по противопоставленным свидетельствам были направлены в ФИПС, делопроизводство, связанное с внесением изменений, завершено.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №913867.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета знака по международной регистрации №913867 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с

товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Решение Роспатента от 04.12.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №913867 основано на наличии ранее зарегистрированных на имя компании МЕККАНОТЕКНИКА КОДОНЕЗЕ С.П.А., Италия товарных знаков №№212964,13792 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем документы, свидетельствующие о том, что правомерно противопоставленные в решении экспертизы товарные знаки, принадлежат заявителю компании «МТА С.п.А.», Италия.

Изложенные выше достоверные сведения учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 18.03.2009, отменить решение Роспатента от 04.12.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №913867.**