

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 25.02.2014, поданное компанией Scandinavian Tobacco Group Assens A/S, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116638, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116638, произведенной Международным Бюро ВОИС 22.02.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1116638 представляет собой словесное обозначение «SALSA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.11.2013 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1116638. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак «SALSA» по международной регистрации №1116638 тождествен знаку по международной регистрации №713031, которому ранее была предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

При рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116638 экспертиза не приняла во внимание представленное письмо – согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №713031, ввиду его тождества с заявленным обозначением, что не позволяет использовать для предоставления правовой охраны положение последнего абзаца пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.02.2014 указано, что на основании заявления правообладателя противопоставленного знака, в ВОИС был зарегистрирован отказ от прав на знак по международной регистрации №713031 в отношении России, в связи с чем эта регистрация больше не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116638.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116638 в полном объеме.

К возражению приложена копия заявления о прекращении действия международной регистрации №713031 на территории Российской Федерации.

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

С учетом даты (22.02.2012) международной регистрации №1116638 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 05.03.2003, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 №1116638, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «SALSA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 26.11.2013 основано на наличии тождественного словесного знака «SALSA» по международной регистрации №713031, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В соответствии с данными WIPO – ROMARIN, правовая охрана знака по международной регистрации №713031 на территории Российской Федерации

прекращена в связи с отказом правообладателя (дата записи 24.02.2014, номер и дата публикации 2014/10 Gaz, 20.03.2014).

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116638.

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

удовлетворить возражение от 25.02.2014, отменить решение Роспатента от 26.11.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116638.