


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, рассмотрела поступившее 26.08.2016 возражение New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG, Allemagne (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №723373, при этом установила следующее.

Международная регистрация №723373 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 14.02.2014 произведена на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Знак  по международной регистрации №723373 представляет собой обозначение «NewYorker», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 27.10.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №723373 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак  по международной регистрации №723373 является сходным до степени смешения в

отношении однородных товаров со словесными товарными знаками «**NEW YORKER BY DAIDON**» по свидетельству №202355 [1] и «**YORKER**» по свидетельству №374370 [2], зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и имеющими более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2016, заявителем приведены следующие аргументы:

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 08 июля 2016 г. по делу № СИП-67/2016 в полном объеме досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 202355 "**NEW YORKER BY DAIDON**";

- 23 августа 2016 г. Суд по интеллектуальным правам огласил резолютивную часть решения по делу № СИП-346/2016, согласно которой досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству РФ № 374370 "**YORKER**", копия мотивированного решения по делу № СИП-346/2016 будет представлена в Палату по патентным спорам дополнительно;

- в силу ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, включая Роспатент и его подведомственные организации и должностных лиц;

- поскольку товарные знаки [1-2] более не охраняются на территории России их противопоставление должно быть снято.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента от 27 октября 2015 г. и предоставить правовую охрану на территории России знаку по международной регистрации № 723373.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (14.02.2014) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №723373 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс.

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 № 723373 представляет собой словесный элемент **NEWYORKER**, выполненный оригинальным шрифтом.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], зарегистрированных ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Вместе с тем коллегией установлено, что указанный вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку

NEWYORKER по международной регистрации № 723373, поскольку правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-2] досрочно прекращена на основании решений Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-67/2016 от 08.07.2016 и делу №СИП-346/2016 от 29.08.2016, что подтверждается приложенными копиями указанных судебных актов и сведениями из открытых реестров ФИПС.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2016, отменить решение Роспатента от 27.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 723373.