

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 21.09.2018 возражение компании House of Prince A/S, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728109 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016728109, поступившей 02.08.2016, было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с конвенционным приоритетом от 05.02.2016 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «PRINCE», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 494299, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, а также с обозначением,

ранее заявленным по заявке № 2016717627 на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2018. В возражении указано, в частности, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 494299 была досрочно прекращена полностью на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу № СИП-113/2018.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.02.2016), установленной согласно уведомлению ФИПС от 22.11.2016 по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу № СИП-113/2018 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 494299, зарегистрированного в отношении товаров 34 класса МКТУ и препятствовавшего на дату принятия оспариваемого решения Роспатента регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных им товаров 34 класса МКТУ, была досрочно прекращена полностью. Соответствующая запись была внесена 23.07.2018 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В свою очередь, противопоставленное обозначение по заявке № 2016717627, впоследствии зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 635691, имеет более поздний приоритет (19.05.2016), чем заявленное обозначение с установленным по рассматриваемой заявке № 2016728109 конвенционным приоритетом от 05.02.2016.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016728109.