

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 31.03.2017 возражение Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Симферопольский винодельческий завод», Республика Крым (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727198 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015727198 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 27.08.2015 на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Ай-Петри Ai-Petri», выполненное буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.12.2016 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 с товарным знаком «АЙ-ПЕТРИ» по свидетельству № 410501, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товару 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.03.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.12.2016.

Доводы возражения сводятся к тому, что решением Роспатента от 30.01.2015 предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку было признано недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, а товар 32 класса МКТУ «пиво», в свою очередь, не является однородным приведенным в заявке товарам 33 и услугам 35 классов МКТУ.

В возражении отмечено, что решением Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2015 по делу № СИП-208/2015 требования правообладателя противопоставленного товарного знака о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 30.01.2015 были оставлены без удовлетворения, а постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по тому же делу данное решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, кассационная жалоба правообладателя противопоставленного товарного знака – без удовлетворения, так как судами был установлен факт ложного указания им своего места нахождения в Республике Крым, в то время как в действительности соответствующее юридическое лицо находилось в г. Днепропетровске (Украина), то есть за пределами Крымского полуострова, исходя из чего вывод Роспатента о наличии у противопоставленного товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров признан обоснованным.

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 и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (27.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

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.

В этой связи коллегией установлено, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 410501 прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на данный товарный знак 22.02.2017.

При этом следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права, причем по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

Однако такое ходатайство от правообладателя противопоставленного товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступало, а вышеуказанный шестимесячный срок (до 22.08.2017) на дату рассмотрения возражения также истек.

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 31.03.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015727198.