

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 22.09.2015 возражение компании San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1181653 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1181653 с конвенционным приоритетом от 23.04.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1181653 представляет собой словесное обозначение «NO LIMITS», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.05.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «NO LIMITS» по международной регистрации № 1181653, мотивированное ранее в уведомлении о предварительном отказе от 17.10.2014, на которое заявителем не был представлен ответ, несоответствием этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В уведомлении о предварительном отказе от 17.10.2014 было указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ со знаком «NO LIMITS» по международной регистрации № 640910А, правовая охрана которому была предоставлена на

территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.05.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака прекращена в связи с истечением 02.08.2015 срока действия соответствующей международной регистрации № 640910А.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении знаку «NO LIMITS» по международной регистрации № 1181653 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.04.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003.

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.

Правовая охрана противопоставленного знака действительно прекращена в связи с истечением 02.08.2015 срока действия соответствующей международной регистрации № 640910А (см. <http://www.wipo.int/romarin>).

Следует отметить, что на дату рассмотрения возражения (05.02.2016) уже истек и льготный шестимесячный срок (02.02.2016), предусмотренный пунктом 1 статьи 5.bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.)

для возможного продления срока действия регистрации знака после его истечения. Срок действия международной регистрации знака № 640910А не был продлен в соответствии с вышеуказанной нормой права (см. там же).

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака 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 22.09.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1181653 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.