

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 возражение, поступившее 05.04.2019, поданное по поручению компании LUST LIMITED, Новая Зеландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.06.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации словесному знаку «**LUST**» по международной регистрации №1297752 с конвенционным приоритетом от 12.08.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 11.02.2016, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента от 08.06.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании предварительного решения об отказе, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1297752 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарным знаком «**LUST**» по свидетельству №239873, зарегистрированному с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.04.2019, заявитель просил принять во внимание то обстоятельство, что противопоставленный товарный знак не используется правообладателем, в связи с чем заявителем было подано заявление о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №239873 на основании его неиспользования в Суд по интеллектуальным правам.

Полагая, что после аннулирования правовой охраны товарного знака по свидетельству №239873 никаких препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752 не будет, заявитель просил отменить решение Роспатента об отказе и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752.

В связи с тем, что рассмотрение дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №239873 в Суде по интеллектуальным правам не было завершено, по просьбе заявителя дата заседания коллегии была перенесена на 19.09.2019, однако на эту дату рассмотрение дела также не было завершено, в связи с чем заявитель попросил еще раз перенести дату проведения коллегии по рассмотрению возражения.

Однако коллегия сочла нецелесообразным затягивание сроков рассмотрения возражения и отказала в переносе даты проведения заседания.

По результатам рассмотрения возражения 20.09.2019 было принято решение Роспатента отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 08.06.2018.

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании вышеуказанного решения Роспатента недействительным и о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752.

По мнению заявителя, Роспатент необоснованно не учел, что на момент рассмотрения возражения в Суде по интеллектуальным правам рассматривалось дело № СИП-843/2018 по исковому заявлению заявителя о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 239873 вследствие его неиспользования. По результатам рассмотрения данного дела решением от 04.10.2019 была досрочно прекращена

правовая охрана указанного товарного знака «LUST» в отношении всех товаров 3-го, 5-го классов МКТУ, услуг 35-го класса МКТУ.

В результате судебного рассмотрения заявления было установлено, что ходатайство об отложении рассмотрения возражения было вызвано объективной причиной отложения рассмотрения судебного дела, уже назначенного к судебному разбирательству, отложенного в свою очередь по ходатайству ответчика с целью мирного урегулирования спора. Таким образом, отложение не препятствовало бы соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения а, напротив, способствовало своевременному его рассмотрению.

Принимая во внимание вышеизложенное, Суд по интеллектуальным правам признал решение Роспатента от 20.09.2019 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации № 1297752 недействительным, обязав Роспатент повторно рассмотреть возражение иностранного лица LUST LIMITED на решение от 20.09.2019 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации № 1297752 (решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2020 года по делу №СИП-1026/2019).

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2020 вышеуказанное решение Суда по интеллектуальным правам было оставлено в силе.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 05.04.2019, было рассмотрено повторно.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.08.2015) международной регистрации №1297752 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.

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.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «**LUST**» по международной регистрации №1297752 явился тождественный товарный знак «**LUST**» по свидетельству №239873, зарегистрированный в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Между тем, решением Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2019 года по делу № СИП-843/2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству №239873 была досрочно прекращена в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными с товарами 03 класса МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана знаку по международной регистрации №1297752.

Решением Роспатента от 29.11.2019 правовая охрана знаку по международной регистрации №1297752 на территории Российской Федерации была предоставлена в полном объеме в отношении товаров 03 класса МКТУ. Соответствующие сведения были опубликованы 2020/2 Gaz, 23.01.2020.

Таким образом, на дату повторного рассмотрения возражения правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752 уже была предоставлена.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 05.04.2019, на решение Роспатента от 08.06.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752.