

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708965 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011708965 с приоритетом от 28.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «АйКон», Москва (далее – заявитель) в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ICON INTERACTIVE CONTACT» (переводится с английского языка как «кумир интерактивного контакта»), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 31.01.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708965 для части заявленных услуг 35 и услуг 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 35 и услуг 41

классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «icon» по международной регистрации №846378 с конвенционным приоритетом от 30.11.2004, которому ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Christophe Durand 3, Grand Rue CH-1204 Genève Switzerland, Didier Ambühl 7, chemin de la Suettaz CH-1008 Prilly Switzerland и Claude Bronner Les Essarts CH-1275 Chésereux Switzerland в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 16.05.2013, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем подано исковое заявление в Арбитражный суд г.Москвы о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №846378 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации. 22 апреля 2013 года в предварительном судебном заседании суд определил назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании суда первой инстанции на 14 октября 2013 года. Прекращение правовой охраны знака по международной регистрации №846378 устранил препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2011708965 в отношении заявленных товаров и услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к услугам 35, 42 класса МКТУ, по которым принято решение о государственной регистрации товарного знака, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011708965 в отношении остальных услуг 35 и услуг 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.03.2011) заявки №2011708965 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1502 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II настоящих правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

На основании корреспонденции от 11.07.2013, в которой заявителем была изложена просьба о выделении из заявки №2011708965 части услуг 35 и всех услуг 41 классов МКТУ, указанные услуги были выделены в заявку №2013723470 (уведомление от 09.08.2013 о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на государственную регистрацию товарного знака).

После процедуры выделения в перечне первоначальной заявки №2011708965 остались услуги 35 и 42 классов МКТУ, по которым Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака. Таким образом, в перечне заявки №2011708965 отсутствуют услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых заявитель оспаривает решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, то есть отсутствует предмет спора.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 16.05.2013 на решение Роспатента от 31.01.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708965.