

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 01.04.2008, поданное Фоминым Андреем Владимировичем, Москва (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2006728566/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006728566/50, с приоритетом от 05.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 25, 32, 33, 34 и услуг 35, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «NIGHT LIFE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка означает «Ночная жизнь».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.01.2008 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении следующих товаров и услуг:

35 – агентства по импорту-экспорту; аудит; бюро по найму; деловая экспертиза; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям].

44 – медицинские услуги; ветеринарные услуги, услуга в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.

В отношении товаров 16, 25, 32, 33, 34 и услуг 35 (части), 41, 43, 44 (части) классов МКТУ было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), так как на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак «NIGHT LIFE» по свидетельству №246122, приоритет от 18.10.2001 в отношении вышеперечисленных товаров и услуг, а действующим законодательством не предусмотрена двойная регистрация товарного знака на имя одного лица в отношении тождественного перечня товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.04.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленное обозначение, зарегистрированное на имя заявителя, было зарегистрировано с нарушением требований законодательства;

- ссылка экспертизы на положение пункта 1 статьи 1477 ГК РФ является неправомерной, так как в этой статье вообще не упоминается случай регистрации тождественных обозначений на имя одного заявителя, а исключительное право, упоминаемое в статье, не будет ни менее, ни более исключительным, если зарегистрировать два тождественных знака на имя одного лица.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить «решение экспертизы» и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех товаров 16, 25, 32, 33, 34 и услуг 35, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2006728566/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 01.04.2009 заявитель представил ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке №2006728566/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (05.10.2006) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона и пункту 1 статьи 1477 Гражданского Кодекса на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Заявитель по заявке №2006728566/50 уже обладает исключительным правом на тождественный товарный знак «NIGHT LIFE», которое удостоверено свидетельством №246122. Предоставление неограниченное количество раз исключительных прав на один и тот же товарный знак противоречит принципам регулирования правоотношений, связанных с приобретением имущественных прав.

Необходимо отметить, что существуют и иные формы законодательства по данному вопросу, свидетельствующие прямо или косвенно о том, что исключительное право на товарный знак в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров может быть удостоверено только одним документом. Так, согласно пункту 4 статьи 12 Закона и пункту 4 (3) статьи 1499 Кодекса устанавливается возможность пересмотра решения по результатам экспертизы о государственной регистрации при выявлении тождественного товарного знака, охраняемого в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем же или более ранним приоритетом. Кроме того, прекращение правовой охраны товарного знака в соответствии с пунктом 4 статьи 1486 Кодекса означает прекращение исключительных прав на него. Очевидно, что если на товарный знак имеется несколько исключительных прав, эта норма законодательства не действует.

Далее, предоставление двух и более исключительных прав на один и тот же товарный знак с разными датами приоритета превращает в недействительную и

норму законодательства, установленную этой же статьей Кодекса о прекращении действия правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования непрерывно в течении любых трех лет после его государственной регистрации, а также статьей 22 Закона. В данном случае правообладатель не несет бремя доказывания использования товарного знака на основании пункта 3 статьи 1486 Кодекса и пункта 3 статьи 22 Закона, а лишь осуществляет государственную регистрацию такого товарного знака.

Ходатайство, поступившее от лица, подавшего возражение о внесении изменений в заявленное обозначение по заявке №2006728566/50, не может быть удовлетворено, поскольку они не устраняют причины послужившие основанием для решения о государственной регистрации товарного знака от 15.01.2008 (пункт 4.10 Правил).

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации от 15.01.2008.