

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, рассмотрела возражение ООО «ГрандСофтСити», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), от 11.04.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301835, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2004723696 с приоритетом от 18.10.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.2006 за №301835 на имя ЗАО «Связной 3», Москва. В результате регистрации Роспатентом договора об уступке товарного знака от 27.11.2007 его правообладателем стало ЗАО «Группа компаний «Связной», Москва. На дату заседания коллегии на основании регистрации договора №РД0086759 от 09.09.2011 об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стала компания ТРЕЛЛАС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, Кипр (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СВЯЗНОЙ», выполненное буквами русского алфавита, цифру «3» и расположенное под словом «СВЯЗНОЙ» словосочетание «ГАРЕРЕЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». Цифра и все слова, кроме слова «СВЯЗНОЙ» включены в оспариваемый знак в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех указанных товаров и услуг, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон). Указанное мотивировано сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака со словесным элементом «СВЯЗНОЙ» с зарегистрированным ранее в отношении однородных товаров и услуг на имя ООО «ГрандСофтСити» товарным знаком «СВЯЗНОЙ» по свидетельству №235073[1].

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301835 полностью.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2011 от лица, подавшего возражение, поступило заявление, датированное 30.05.2011, об отзыве поданного возражения. Однако, 22.09.2011 от лица, подавшего возражение, поступила просьба не рассматривать заявление об отзыве возражения, так как оно было направлено ошибочно. В связи с указанным коллегия Палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении заявления об отзыве возражения от 30.05.2011.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом;

- лицо, подавшее возражение, вводит в заблуждение Палату по патентным спорам, утверждая, что является правообладателем противопоставленного знака [1], поскольку на дату подачи возражения – 11.04.2011 правообладателем знака [1]

являлось ЗАО «группа компаний «Связной», в настоящее время его правообладателем является ТРЕЛЛАС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, Кипр;

- с учетом указанного обстоятельства ООО «ГрандСофтСити» не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица при подаче возражения;

- не вызывает сомнения сходство сравниваемых знаков и тот факт, что знак [1] имеет более ранний приоритет, чем оспариваемый, однако, лицо, подавшее возражение, не учитывает еще одно условие, установленное пунктом 1 статьи 7 Закона, а именно: правообладателем сходного знака с более ранним приоритетом является лицо, иное, чем заявитель по заявке с более поздним приоритетом;

- на дату (18.10.2004) подачи заявки №2004723696 правообладателем товарного знака по свидетельству №235073 [1] действительно было лицо, подавшее возражение, однако оно оставалось правообладателем только до регистрации договора об уступке указанного товарного знака от 10.09.2004, которая состоялась 18.11.2004 за №7438, в результате чего правообладателем стало ЗАО «Связной 3», которое было заявителем по заявке №2004723696;

- таким образом, уже 18.11.2004 правообладателем противопоставленного в возражении знака [1] и заявителем по заявке на регистрацию сходного обозначения со словом «СВЯЗНОЙ» являлось одно и то же лицо, что свидетельствует о том, что препятствий для регистрации обозначения по заявке №2004723696 не существовало, следовательно, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена без нарушения Закона.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 11.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №301835.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.10.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На основании пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение от 11.04.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301835 подано ООО «ГрандСофтСити», Москва.

В качестве основания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона указан товарный знак по свидетельству №235073[1], правообладателем которого является правообладатель оспариваемого товарного знака, а не ООО «ГрандСофтСити», как указано в возражении. При этом следует отметить, что действительно на дату приоритета оспариваемого знака ООО «ГрандСофтСити» являлось правообладателем товарного знака по свидетельству №235073[1], однако, еще на стадии проведения экспертизы товарный знак [1] был уступлен заявителю по заявке №2004723696 на оспариваемый товарный знак. Указанное свидетельствует о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку было произведено в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 7 Закона.

Кроме того, в связи с тем, что ООО «ГрандСофтСити», подавшее возражение, не является правообладателем противопоставленного знака [1], оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №301835.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 11.04.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301835 подано заинтересованным лицом.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения указанного возражения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №301835.