

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 от 03.04.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Единая торговля», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 454523, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 454523 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.02.2012 по заявке № 2010729240 с приоритетом от 09.09.2010 в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГК БИНАР Ко», Нижегородская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «Бинар Ко», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.04.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных нормами действующего законодательства, так как из данных открытого реестра заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания на сайте Роспатента следует, что заявка № 2010729240 была принята к рассмотрению 11.07.2011, то есть спустя 2 месяца

после принятия 10.05.2011 решения о признании данной заявки отозванной, без пересмотра этого решения в установленном порядке в Палате по патентным спорам.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке [1];
- распечатки сведений из открытого реестра заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания и базы решений Палаты по патентным спорам [2];
- сведения о заявках лица, подавшего возражение [3].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.07.2013, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что упомянутое в возражении решение от 10.05.2011 о признании отозванной заявки № 2010729240, принятое ранее истечения предоставленного статьей 1501 Кодекса срока для подачи заявителем ходатайства о восстановлении пропущенного срока, было признано недействительным и отозвано, а экспертиза заявки была продолжена, по результатам которой были приняты решение от 11.07.2011 о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака и решение от 08.11.2011 о государственной регистрации товарного знака по данной заявке.

Отмечено также, что правообладателем в установленном порядке были оплачены все необходимые пошлины за проведение экспертизы обозначения и принятие по ее результатам решения, за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него и получено соответствующее свидетельство за № 454523.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии корреспонденций Роспатента и правообладателя, касающихся заявки № 2010729240 [4].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.09.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса;

3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса;

4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса;

5) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции;

6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия

правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Следует отметить, что данный перечень оснований для оспаривания регистрации товарного знака и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку является исчерпывающим.

Анализ мотивов возражения от 03.04.2013 показал, что они не относятся ни к одному из вышеуказанных оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 1512 Кодекса, что позволяет принять решение об отказе в удовлетворении данного возражения.

Что касается приведенных в возражении сведений о том, что решение Роспатента от 11.07.2011 о принятии к рассмотрению заявки № 2010729240 на государственную регистрацию товарного знака и последующее решение Роспатента от 08.11.2011 о государственной регистрации товарного знака по данной заявке противоречат вступившему в силу решению Роспатента от 10.05.2011 о признании соответствующей заявки отозванной, то необходимо отметить, что данные сведения не соответствуют действительности.

Так, из письма от 08.07.2011 Директора ФГУ ФИПС О.И. Стрелкова следует, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами упомянутый документ от 10.05.2011 был признан недействительным и отозван, после чего экспертиза заявки была продолжена.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.04.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 454523.