

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 17.06.2016 возражение Почтовой службы Соединенных Штатов Америки (United States Postal Service) (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 467407, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 467407 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.08.2012 по заявке № 2011715407 с приоритетом от 19.05.2011 в отношении услуг 45 класса МКТУ на имя Некоммерческого партнерства «Содействие в развитии предприятий безопасности «Орден Мужества», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение



, в состав которого включено, в частности, стилизованное изображение орла с головой белого цвета, повернутой в правую сторону.

В поступившем 17.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 2 и 3 статьи 1483 Кодекса и статьей 6-ter Конвенции по

охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (далее – Конвенция).

Доводы возражения сводятся к тому, что включенное в оспариваемый товарный знак стилизованное изображение белоголового орла сходно до степени смешения с официальной печатью Почтовой службы США, то есть лица, подавшего возражение, которая является охраняемой ВОИС по статье 6-ter Конвенции государственной эмблемой США за № 2450 (US3) от 15.03.1976 –



, так как данный изобразительный элемент воспроизводит занимающее в указанной эмблеме доминирующее (центральное) положение стилизованное изображение белоголового орла.

Кроме того, в возражении указано на наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, в силу широкой известности лица, подавшего возражение.

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

К возражению приложены распечатки сведений об официальной печати Почтовой службы США.

Правообладателю в установленном порядке было направлено уведомление от 08.07.2016 о поступившем возражении, однако на дату заседания коллегии отзыв на него им не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.05.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Конвенцию, Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от

05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (а) статьи 6-ter Конвенции Страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики.

Согласно абзацу 1 и подпунктам 1 и 4 пункта 2 статьи 1483 Кодекса в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки, а также обозначения, сходные до степени смешения с этими элементами. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

обозначение



, в состав которого включено,

в частности, стилизованное изображение белоголового орла.

Указанный изобразительный элемент по своей внешней форме тождествен стилизованному изображению белоголового орла, занимающему доминирующее (центральное) положение в официальной печати Почтовой службы США, то есть лица, подавшего возражение. Данная официальная печать является охраняемой ВОИС по статье 6-ter Конвенции государственной эмблемой США за № 2450



(US3) от 15.03.1976 – (см. <http://www.wipo.int>).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия пришла к выводу о наличии у сравниваемых обозначений сходства до степени смешения и факта подражания указанной государственной эмблеме США. При этом коллегия не располагает какими-либо документами, которые указывали бы на наличие согласия того или иного компетентного органа на включение соответствующего изобразительного элемента государственной эмблемы США в оспариваемый товарный знак.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям статьи 6-ter Конвенции и пункта 2 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Что касается довода возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть о его несоответствии еще и требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то следует отметить, что данный довод не подтверждается материалами возражения, так как они не содержат каких-либо документов,

которые свидетельствовали бы об осуществлении лицом, подавшим возражение, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности по оказанию услуг, однородных услугам 45 класса МКТУ «службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц», приведенным в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 467407 недействительным полностью.