

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 № 446157, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 446157 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.10.2011 по заявке № 2010700906 с приоритетом от 18.01.2010 в отношении товаров 16, 24, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ на имя Благотворительного фонда развития футбола в Саратовской области, Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было



зарегистрировано изобразительное 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 производителя товаров и услуг, 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 (18.01.2010) 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 неохраняемые 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 изобразительное



обозначение , в состав которого включено, в частности, стилизованное изображение белоголового орла.

Указанный изобразительный элемент по своей внешней форме практически тождествен (помещенные на крыле три горизонтальные линии белого цвета существенно не влияют на общее зрительное впечатление) 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 производителя

товаров и услуг, 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 производству товаров и оказанию услуг, однородных товарам 16, 24, 25, 28 и услугам 41 классов МКТУ, приведенным в перечне товаров и 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 № 446157 недействительным полностью.