

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.10.2011, поданное компанией Американ Эйрлайнз, Инк., США (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009704204/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009704204/50 с приоритетом от 04.03.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АА.COM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, разделенное точкой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.07.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ.

При проведении экспертизы заявленного обозначения было установлено, что на имя заявителя, зарегистрирован тождественный товарный знак «АА.COM» по свидетельству № 385494 с приоритетом от 13.12.2007 в отношении услуг 35 класса МКТУ, тождественных части заявленных услуг, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для тождественных услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги в сфере авиаперевозок, а именно продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью программ поощрительных премий, в соответствии с которыми начисляются баллы за покупки, совершенные потребителями, которые затем можно обменивать на различные товары и туристические путевки», как противоречащее требованиям статьи 1481 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.10.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по заявлению правообладателя от 31.08.2011 правовая охрана товарного знака прекращена.

На основании изложенного и с учетом того, что тождественный товарный знак, принадлежащий заявителю, прекратил свое действие, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (04.03.2009) приоритета заявки №2009704204/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс.

В соответствии со статьей 1477 Кодекса:

1. На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

2. Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса:

1. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

2. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Заявленное обозначение « AA.COM» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и точкой.

Заключение экспертизы мотивировано наличием тождественного товарного знака, зарегистрированного на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ идентичных части услуг, того же класса заявленного перечня. Предоставление правовой охраны тождественным товарным знакам в отношении идентичных товаров/услуг не предусмотрено действующим

законодательством. В связи с этим заявитель в соответствии с пунктом 5 статьи 1514 Кодекса отказался от права на товарный знак по свидетельству №385494, в связи с чем действие правовой охраны указанного товарного знака было досрочно прекращено. Запись об этом внесена в Государственный реестр 27.09.2011.

Таким образом, препятствие для регистрации заявленного обозначения по заявке №2009704204/50 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ устранено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 12.10.2011, изменить решение Роспатента от 28.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009704204/50.