

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 22.11.2016 возражение, поданное ООО «Атлант», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014724814, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014724814, поданной 24.07.2014, заявлено словесное обозначение «SPEEDMASTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 04, 09, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.07.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям статей 1477, 1481 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный товарный знак «SPEEDMASTER» по свидетельству №296373, зарегистрированный в отношении идентичных товаров 04, 09, 11, 12 классов МКТУ.

В поступившем 05.07.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Роспатентом было неправомерно отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку исчерпывающий перечень оснований, по которым осуществляется проверка соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, приведен в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, и в нем отсутствует такое основание отказа в регистрации товарного знака как наличие тождественного товарного знака, зарегистрированного на имя заявителя;

- после регистрации товарного знака по настоящей заявке заявителю будет выдано новое свидетельство, подтверждающее исключительное право на новый товарный знак, а не на товарный знак по свидетельству №271594, и, следовательно, исключительные права будут удостоверяться разными документами.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2014724814.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.07.2014) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Заявленное обозначение, как было указано выше, представляет собой словесное обозначение «SPEEDMASTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Принадлежащий заявителю товарный знак по свидетельству №296373 с приоритетом от 24.07.2014 представляет собой словесное обозначение «SPEEDMASTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Анализ перечней товаров 04, 09, 11, 12 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения и в отношении которых зарегистрирован принадлежащий заявителю товарный знак [1], показал, что они являются идентичными.

В связи с вышеизложенным коллегия усматривает, что заявитель уже является обладателем исключительного права на тождественное обозначение «SPEEDMASTER», предназначенное для сопровождения в гражданском обороте идентичных товаров, которое удостоверяется свидетельством №269373.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Помимо того, коллегия полагает, что товарный знак относится к средствам индивидуализации и является нематериальным объектом (пункт 2 статьи 132 Кодекса). В отличие от материального объекта нематериальный объект может использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом.

Так, в частности статья 1477 Кодекса установила исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего пользоваться данным или сходным знаком для маркировки товаров того же рода. При этом правомочие владения исключительным правом на товарный знак обременено необходимостью его использования в гражданском обороте. В противном случае заинтересованное лицо вправе поставить вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием согласно положениям статьи 1486 Кодекса. Многократная фиксация одного и того же факта (многократное признание исключительного права на один и тот же объект) способна привести к возникновению у третьих лиц неопределенности относительно правового статуса объекта исключительного права (каким документом он подтверждается) и к затруднению реализации ими своих прав и обязанностей по отношению к признанному исключительному праву, в частности, к недопониманию времени действия права.

Повторное предоставление исключительного права в отношении того же объекта правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, поскольку для наделения носителя каким-либо правом достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

Таким образом, необходимо заключить, что заявленное обозначение не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 13.07.2016.