

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.06.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 606606, поданное Ревякиным Николаем Игоревичем, Ленинградская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «**FARADAY** ELECTRONICS» с приоритетом от 14.04.2015 по заявке № 2015710827 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.02.2017 за № 606606. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Фарадей Электроникс», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 606606 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 606606 тождественен знаку по международной регистрации № 1273690, зарегистрированному 02.09.2015 Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении и уточнении к нему указано о более раннем приоритете прав лица, подавшего возражение, исходя из даты регистрации сравниваемых товарных знаков, а также отмечено, что согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, не давало.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 606606 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия свидетельства на товарный знак Украины № 203484 с переводом на русский язык;
- (2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 606606;
- (3) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1273690.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, основанное на том, что заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака подана 14.04.2015, то есть ранее 19.11.2015 – даты международной регистрации № 1273690 противопоставленного в возражении товарного знака.

При этом отмечено, что в регистрации товарного знака в Российской Федерации лицу, подавшему возражение, было отказано.

Дополнительно правообладателем указано, что лицо, подавшее возражение, не является индивидуальным предпринимателем, поэтому оно не может быть правообладателем товарных знаков в Российской Федерации, а у потребителей отсутствуют основания для возникновения представления о том, что данное лицо оказывает услуги.

По мнению правообладателя, действия лица, подавшего возражение, являются недобросовестными. В свою очередь, компании ООО «Фарадей Электроникс» и ООО «Торговый Дом «Фарадей Электроникс» осуществляют совместную деятельность по разработке и производству собственных источников питания под наименованием «FARADAY», являются постоянными участниками специализированных выставок.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (4) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 606606;
- (5) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1273690;
- (6) обращение правообладателя с просьбой не предоставлять правовую охрану знаку по международной регистрации № 1273690 и ответ ведомства;
- (7) копия письма от 08.11.2016 лица, подавшего возражение;
- (8) копия решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.11.2017 по делу № А56-40115/2017 и копия протокола заседания от 15.11.2017;
- (9) копии сертификатов об участии ООО «Фарадей Электроникс» и ООО «Торговый Дом «Фарадей Электроникс» в выставках;
- (10) распечатки результатов поиска в системе Яндекс по запросам «фарадей электроникс», «блок питания faraday», «faraday electronics»;
- (11) распечатка статьи с сайта <http://www.fttc.com.ua>.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.04.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак «**FARADAY** ELECTRONICS» по свидетельству № 606606 (приоритет от 14.04.2015) включает словесные элементы «smart solutions inside **FARADAY** ELECTRONICS», выполненные стандартным шрифтом буквами английского алфавита в три строки таким образом, что слово «**FARADAY**» является наибольшим по величине и выполнено красным цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства. Слово «ELECTRONICS» является неохраняемым элементом товарного знака.

В своем возражении, лицо, его подавшее, указывает на несоответствие оспарываемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса, ссылаясь на знак по международной регистрации № 1273690 (дата регистрации МБ ВОИС: 02.09.2015), представляющий собой обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита в три строки таким образом, что слово «FARADAY» является наибольшим по величине и выполнено красным цветом.

Регистрация указанного знака произведена МБ ВОИС на основании заявки на товарный знак Украины: UA, 29.05.2014, m201407520. Правовая охрана, согласно указанию в заявлении, поданном в МБ ВОИС, испрашивалась на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (далее – Мадридское соглашение) на территории Китая, Чешской Республики, Польши и Российской Федерации, а также на основании Протокола к Мадридскому соглашению (Мадрид, 28 июня 1989 г.) на территории Соединенных Штатов Америки.

Согласно пункту 1 статьи 5 Мадридского соглашения в тех странах, где это предусматривается законодательством, Администрации, уведомленные Международным бюро о регистрации знака, имеют право заявить, что охрана этого знака на их территории не может быть предоставлена.

В соответствии с публикацией WIPO Gazette № 48/2016 от 08.12.2016 лицу, подавшему возражение, направлен предварительный отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1273690 на территории Российской Федерации, в котором указано на его несоответствие положениям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное предварительное решение было подтверждено решением Роспатента от 20.06.2017 (публикация WIPO Gazette № 26/2017 от 13.07.2017).

Таким образом, противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 1273690 не имеет правовой охраны на территории Российской Федерации.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 1494 Кодекса приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Датой приоритета оспариваемого товарного знака является 14.04.2015.

Согласно пункту 4 статьи 1495 Кодекса приоритет товарного знака может устанавливаться по дате международной регистрации товарного знака в соответствии с международными договорами Российской Федерации. При отсутствии указаний о конвенционном или выставочном приоритете датой приоритета противопоставленного в возражении знака является 02.09.2015.

Таким образом, в возражении противопоставлен знак, имеющий более позднюю дату приоритета.

С учетом вышеизложенного основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Иных оснований, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, возражение не содержит.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 606606.