

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 20.04.2011. Данное возражение подано компанией «СОРЕМАРТЕК С.А.», Бельгия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714193/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2009714193/50 с приоритетом от 19.06.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, представляющее собой изображение оригинальной графической фигуры округлой формы с неровностями и выпуклостями.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.01.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714193/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании положений пункта 2 статьи 1481 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку по свидетельству №383705 с приоритетом от 22.01.2008, ранее зарегистрированному на имя «СОРЕМАРТЕК С.А.», Бельгия, для однородных товаров

30 класса МКТУ. Поскольку заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака являются одним и тем же юридическим лицом, то при регистрации заявленного обозначения заявитель получит два исключительных права на один объект, в этом случае право перестает быть исключительным. Кроме того, возможность отчуждения товарного знака может повлечь существование двух тождественных товарных знаков, принадлежащих разным лицам.

В Палату по патентным спорам 22.04.2011 поступило возражение на указанное решение Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не являются тождественными, они лишь сходны до степени смешения;
- поиск на тождество и сходство обозначений проводится только среди товарных знаков других лиц. Противопоставленный товарный знак принадлежит заявителю, поэтому эксперт не вправе проводить поиск среди товарных знаков заявителя;
- невозможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обусловлена опасностью того, что в случае отчуждения одного из товарных знаков может возникнуть ситуация, когда два тождественных знака принадлежат разным лицам в отношении одних и тех же товаров, противоречит части 2 статьи 1488 Кодекса. Согласно указанной статье отчуждение исключительного права на товарный знак не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
- исключительное право – это право использовать охраняемое обозначение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, распоряжаться этим обозначением, разрешать или запрещать другим лицам использование обозначения. Данное определение никак не препятствует возникновению у лица исключительного права на несколько тождественных или сходных до степени смешения обозначений.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявленном перечне товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.06.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2009714193/50 включает вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

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.

Заявленное обозначение является изобразительным и представляет собой изображение оригинальной графической фигуры округлой формы с неровностями. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №383705 является объемным и представляет собой объемную графическую фигуру округлой формы с неровностями, по существу представляющую собой изображение товара, имеющего оригинальную форму. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Относительно оценки охраноспособности заявленного обозначения необходимо отметить следующее.

Пункт 1 статьи 1482 Кодекса устанавливает какие именно обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков: словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. В указанной статье законодатель четко разграничивает различные виды товарных знаков.

Обращение к материалам заявки показало, что на регистрацию заявлено изобразительное обозначение, тогда как товарный знак по свидетельству №383705 является объемным. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения относятся к различным видам товарных знаков, каждый из которых по своему индивидуализируют товары заявителя. Следовательно, ситуация, описанная экспертизой, при которой правообладатель будет обладать двумя исключительными правами на одно средство индивидуализации, исключена. Указанное обуславливает обоснованность доводов возражения.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют

основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 20.04.2011, отменить решение Роспатента от 24.01.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714193/50.