

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2021. Данное возражение подано компанией «Клиа Ченнел АйПи», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020740277, при этом установлено следующее.

Заявка №2020740277 на регистрацию изобразительного товарного знака



«» была подана на имя заявителя 29.07.2020 в отношении товаров и услуг 06, 09, 19 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 06.09.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020740277 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 09, 19 и 35 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям статьи 1481 Кодекса, а также пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный знак по международной регистрации №991556, правовая охрана которому предоставлена в отношении тождественного перечня товаров и услуг 06, 09, 19, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении указывается на то, что заявитель отказался от территориального расширения правовой охраны знака по международной регистрации №991556 на территорию Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 06, 19 и 35 классов МКТУ. Кроме того, правообладатель отказался от всех товаров 09 класса МКТУ, за исключением товаров 09 класса МКТУ «электронные аппараты, приборы для использования в рекламе», отсутствующих в перечне товарного знака по заявке №2020740277.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы (копии):

1. Решение Роспатента;
2. Выписка из реестра международных знаков ВОИС в отношении знака по международной регистрации №991556.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 09 19, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.07.2020) заявки №2020740277 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.



Заявленному обозначению «» было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду наличия у заявителя исключительных прав на тождественный знак по международной регистрации №991556, правовая охрана которому предоставлена в отношении, в том числе, тождественных товаров и услуг 06, 09, 19, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее. По заявлению компании «Клиа Ченнел АйПи» действие правовой охраны знака по международной регистрации было ограничено только товарами 09 класса МКТУ «electronic apparatus for use in advertising» («электронные устройства для использования в рекламе»). Номер и дата внесенных изменений в МБ ВОИС: 2021/38 Gaz, 07.10.2021. Вышеупомянутые товары 09 класса МКТУ, содержащиеся в перечне международной регистрации №991556, не тождественны товарам 09 класса МКТУ

«знаки/вывески неоновые, знаки/вывески электрические, механические, иллюминированные (с подсветкой), отражательные и светящиеся знаки/вывески; механические аппараты, приборы для использования в рекламе; части, детали и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров» заявленного обозначения и, следовательно, предоставление правовой охраны заявленному обозначению не приведет к возникновению двух исключительных прав на один объект интеллектуальных прав, что противоречило бы общественным интересам. Изложенное обуславливает ввод о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям, предъявляемым статьей 1481, а также пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2021, отменить решение Роспатента от 06.09.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020740277.