

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.06.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Твердый знак», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019767267, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2019767267, поданной 23.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.02.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019767267 в отношении услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства», указанных в перечне заявки. В

отношении остальных услуг 37 класса МКТУ, а также всех товаров и услуг 11, 35, 42 классов МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим основаниям. Было установлено, что на имя заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Твердый знак", 192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 3, литер О, Ч.П. 25, этаж 4



зарегистрирован тождественный товарный знак "  " по свидетельству №354537, с приоритетом 18.06.2007 (срок действия регистрации продлен до 18.06.2027), в отношении тождественного перечня товаров и услуг 11, 35, 37, 42 классов МКТУ. В случае регистрации товарного знака по заявке №2019767267 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак.

В заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, отмечено, что не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию на один и тот же объект. В этом случае право перестает быть исключительным. Согласно статье 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. Таким образом, регистрация товарного знака по заявке № 2019767267 противоречит подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 08.06.2021 возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель согласен с тождеством заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №354537, однако выражает несогласие с позицией о недопустимости регистрации тождественных товарных знаков в отношении идентичных товаров/услуг на имя одного правообладателя, так как это прямо не запрещено законом.

Кроме того заявитель ссылается на примеры тождественных товарных знаков, зарегистрированных для идентичных товаров на имя одного и того же лица и

перечисляет следующие регистрации №№ 638126, 499300, товарные знаки по свидетельствам №№ 441155, 752134, 441153, 441154, а также следующие товарные знаки №№ 402278, 740815.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019767267 в отношении всего первоначально заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.12.2019) поступления заявки № 2019767267 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 на 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с подпунктом 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.



Заявленное обозначение «» по заявке №2019767267, поданной 23.12.2019, является комбинированным, состоит из словесных элементов «NEVA LUX», выполненных заглавными буквами латинского алфавита, и их изображения геометрической фигуры. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в сочетании красного, синего и белого тонов.

Анализ оспариваемого решения Роспатента от 24.02.2021 показал, что препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является наличие у заявителя по рассматриваемой заявке №2019767267 исключительного права на товарный знак по свидетельству №354537 с приоритетом от 18.06.2007, продленного до 18.06.2027.

Заявитель в своем возражении оспаривает применение положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса по отношению к обозначениям, являющимся тождественным товарным знакам в отношении идентичных товаров/услуг на имя одного правообладателя. При этом не возражает против признания тождества товарных знаков по заявке № 2019767267 и по свидетельству №354537.



Анализ показал, что заявленное обозначение «» и



товарный знак «» по свидетельству №354537 совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены буквами латинского алфавита, типовыми шрифтами, в

одинаковом цветовом исполнении красного, белого и синего тонов (приведенных в описании товарных знаков).

Что касается перечня товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то коллегией установлено следующее.

Заявленный перечень всех товаров 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ, а также части услуг 37 класса МКТУ, действительно, содержит понятия и термины, идентичные понятиям и терминам, содержащимся в перечне свидетельства №354537, за исключением тех услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых было принято решение о государственной регистрации товарного знака.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, а также всех услуг 35, 39, 42 классов МКТУ является правомерным.

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №354537 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке № 2019767267 в отношении части идентичных услуг 37 класса МКТУ и в отношении всех товаров и услуг 11, 35, 42 классов МКТУ.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров противоречит самой природе исключительного права.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

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.

Государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано как противоречащее подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Такое толкование положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса согласуется с правоприменительной практикой Роспатента и судебной практикой (например, решение Роспатента от 31.10.2016, касающееся обозначения «СТРАНА СКАЗОК» по заявке № 2014737918, решение Роспатента от 06.12.2017, касающееся обозначения «АТЛАНТ» по заявке № 2014711395, принятое с учетом решения Суда по интеллектуальным правам, решение Роспатента от 30.03.2017, касающееся обозначения «ОВЕН» по заявке № 2015722110, оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-314/2017), решение Роспатента от 28.02.2019, касающееся обозначения «MIRAMISTIN», оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2019 по делу № СИП-427/2019, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2020).

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

При этом следует отметить, что приведенные в пример товарные знаки



ГАЗПРОМ

« [REDACTED] » и « [REDACTED] » по свидетельствам №№ 638126, 499300 не являются тождественными, так как представляют собой разные виды обозначений – словесное и комбинированное, выполнены в разном цветовом сочетании, поэтому не совпадают во всех элементах; товарные знаки

«  », «  », «  », «  » по

свидетельствам №№ 441155, 752134, 441153, 441154, также не совпадают во всех элементах, являются вариантами знаков одного заявителя, при этом цветовое исполнение всех перечисленных знаков отличается друг от друга, кроме того, в

свидетельствах на товарные знаки «  » и «  » отсутствуют идентичные товары, также как и в перечнях тождественных товарных

знаков «  » и «  » по свидетельствам №№ 402278, 740815.

Учитывая изложенное, отказ в регистрации заявленного обозначения для товаров и услуг, идентичных товарам и услугам, содержащимся в перечне тождественного товарного знака по свидетельству №354537 согласуется с регистрационной практикой Роспатента и законными ожиданиями заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 24.02.2021.