

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 08.08.2013. Данное возражение подано ООО «Шелковый путь», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 398649, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «HANSOL» по свидетельству № 398649 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.01.2010 по заявке № 2008738956 с приоритетом от 10.12.2008 в отношении товаров и услуг 17, 19 и 35 классов МКТУ на имя ООО «Владлайн», Россия (далее – правообладатель).

В палату по патентным спорам 28.08.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку. Возражение подано на основании пункта 1.8 Правил ППС.

Необходимо отметить, что в возражении отсутствуют: указание нормы права, на основании которой оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 398649. При этом текст возражения от 08.08.2013 содержит доводы о том, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству № 383954, признаны уполномоченным органом актом недобросовестной конкуренции.

В доказательство позиции, изложенной в возражении, лицом, его подавшим, были представлены материалы [1].

В возражении изложена просьба – признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 398649 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 17.12.2013 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение подано ненадлежащим лицом (приведен анализ того, что лицо, подавшее возражение, не являлось участником судебных рассмотрений дела о недобросовестной конкуренции, а также не представило доказательств того, что было участником рынка товаров, маркированных обозначением «HANSOL»);

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена правомерно (приведен анализ действий экспертизы заявленного обозначения).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы [2].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 398649.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.12.2008) заявки № 2008738956 на регистрацию товарного знака по свидетельству № 398649 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса;

3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 Кодекса;

4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса;

5) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции;

6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия

правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Оспариваемый товарный знак «HANSOL» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 3 статьи 1513 Кодекса), которым в соответствии с Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 года № 299, является Роспатент.

Пошлина за принятие решения по результатам рассмотрения указанного возражения определена подпунктом 2.29 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 г. № 781, и составляет 6750 рублей.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

За принятие решения по результатам рассмотрения данного возражения согласно подпункту 2.15 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах, пошлина взимается в размере 13500 рублей.

Анализ материалов дела показал, что ООО «Шелковый путь» было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 398649 и уплачена пошлина в соответствии с подпунктом 2.15 приложения к Положению о патентных и иных пошлинах (13500 рублей).

Вместе с тем, текст возражения содержит доводы, касающиеся иного вида возражения и иных оснований для оспаривания товарного знака по свидетельству № 398649.

Рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, относится к компетенции Роспатента и не может быть осуществлено коллегией палаты по патентным спорам.

Текст возражения не содержит каких-либо доводов, мотивов или аргументов, которые могли бы быть применены коллегией палаты по патентным спорам в рамках своей компетенции, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения возражения от 08.08.2013.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.08.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 398649.