

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 28.02.2017 возражение индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В., Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015708703 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015708703 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 27.03.2015 на имя заявителя в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СОЛНЕЧНЫЕ ОКНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, в частности, что в силу смыслового значения слова «ОКНА» заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида, состава и назначения товаров и услуг, не являющихся окнами, не предназначенных для окон, их производства и эксплуатации, а именно в отношении товаров 06 класса МКТУ «баки металлические; баллоны (резервуары металлические); бюсты металлические;

клетки для диких животных; бубенчики для животных; обрамления для могил; ящики из обычных металлов», товаров 17 класса МКТУ «заграждения плавучие; изоляторы для железнодорожных путей; мешки (конверты, пакеты)», товаров 19 класса МКТУ «бумага строительная; глина гончарная; глина кирпичная; доска паркетная; камень бутовый; картон строительный; материалы для дорожных покрытий; мел необработанный; памятники надгробные неметаллические; резервуары из камня; шпалы железнодорожные» и услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; глажение белья; глажение одежды паром; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка картриджами [тонеров]; заточка ножей; кладка кирпича; клепка; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обивка мебели; обновление одежды; восстановление одежды; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]».

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Солнечные окна» по свидетельству № 292296, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных товарам 06, 17, 19 и услугам 37 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2016. Возражение содержит только утверждение, что выводы

эксперта являются неправомерными, то есть не соответствующими определенным нормам права. При этом отсутствует какое-либо обоснование данного утверждения.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, в направленном заявителю уведомлении от 14.11.2017 о переносе даты заседания коллегии было отмечено, что в результате регистрации Роспатентом 28.09.2017 договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 292296, зарегистрированный в отношении товаров 06, 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, его правообладателем стал заявитель, в силу чего возникло новое обстоятельство, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части приведенных в заявке товаров 06, 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, совпадающих с соответствующими товарами и услугами, указанными в перечне товаров и услуг регистрации товарного знака по свидетельству № 292296, так как в данном случае будет иметь место повторное предоставление исключительного права на один и тот же объект (словесное обозначение «Солнечные окна», выполненное стандартным шрифтом) для идентичных (совпадающих) товаров и услуг, что противоречит общественным интересам в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи заявителю было предложено представить свои доводы по поводу возникшего нового обстоятельства.

В корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2017, им были представлены доводы, которые сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, так как они отличаются шрифтовым исполнением, а также приведены прецеденты регистрации тождественных товарных знаков для идентичных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.03.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии со статьей 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 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.

Ввиду отсутствия в возражении каких-либо доводов относительно приведенных в заключении по результатам экспертизы определенных мотивов для отказа в регистрации товарного знака у коллегии не имеется никаких оснований для опровержения соответствующего вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующих товаров и услуг, для которых оно признано способным ввести в заблуждение потребителя. Таким образом, данное обстоятельство, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующих товаров и услуг, указанных выше, заявителем в возражении никак не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией были выявлены сведения о том, что на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2017 под № РД0232800, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 292296 его правообладателем стал, собственно, заявитель.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, необходимо отметить, что заявленное словесное обозначение и указанный противопоставленный словесный товарный знак, охраняемые на имя одного и того же лица – заявителя, представляют собой

тождественные словосочетания – «Солнечные окна». При этом отмечаются лишь крайне незначительные особенности в их графическом (шрифтовом) исполнении, которые, однако, не являются зрительно активными, поскольку их влияние на запоминание знака крайне мало, что позволяет признать сравниваемые знаки, с точки зрения, собственно, их индивидуализирующей функции, как тождественные.

Так, заявленное обозначение «СОЛНЕЧНЫЕ ОКНА» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а уже охраняемый на имя заявителя товарный знак «Солнечные окна» по свидетельству № 292296 – стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными, но все их шрифтовые единицы относятся именно к стандартному шрифту одной и той же гарнитуры, а их соответствующие отличия, связанные с использованием заглавных либо строчных букв, никак не являются существенными для восприятия сравниваемых знаков потребителями.

Исходя из этого обстоятельства, коллегия полагает, что заявитель уже обладает исключительным правом на указанное словосочетание в отношении товаров и услуг, тождественных части приведенного в рассматриваемой заявке перечня товаров и услуг, а именно в отношении следующих товаров и услуг:

06 – шпингалеты оконные; упоры, ограничители, крючки ветровые оконные; уголки оконные; ролики, колесики, блоки оконные; рамы оконные; петли оконные; перемычки оконные; окантовки для окон; окна; комплекты оконные; оконные засовы, защелки, замки, запоры; задвижки оконные.

17 – материалы теплоизоляционные из частично обработанных пластмасс для окон; материалы уплотняющие герметические из частично обработанных пластмасс для окон; прокладки оконные уплотнительные из частично обработанных пластмасс.

19 – арматура оконная; окна; перемычки оконные; переплеты оконные створные; сетки противонасекомные оконные; ставни, стекло оконное.

37 – монтаж окон и оконных блоков; изготовление, установка и ремонт окон и оконных блоков.

Отсюда следует, что заявленное обозначение, предназначенное для сопровождения в гражданском обороте вышеуказанных идентичных товаров и услуг, уже признано объектом исключительных прав, что удостоверяется свидетельством № 292296.

При этом повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны противоречит самому характеру признания права, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно только одной фиксации соответствующего правового факта. Так, свидетельство на товарный знак, в соответствии со статьей 1481 Кодекса, удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении определенных товаров, указанных в свидетельстве, то есть исключительное право удостоверяется только одним документом.

К тому же, товарный знак относится к средствам индивидуализации и является нематериальным объектом (пункт 2 статьи 132 Кодекса). В отличие от материального объекта нематериальный объект может использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. Так, в частности, статья 1477 Кодекса установила исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего пользоваться данным или сходным знаком для маркировки товаров того же рода. При этом правомочие владения исключительным правом на товарный знак обременено необходимостью его использования в гражданском обороте. В противном случае заинтересованное лицо вправе поставить вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием согласно положениям статьи 1486 Кодекса.

Отсюда следует, что многоразовая фиксация одного и того же факта (многоразовое признание исключительных прав на один и тот же объект) способна привести к возникновению у третьих лиц неопределенности относительно правового статуса объекта исключительных прав (каким документом он подтверждается) и к затруднению реализации ими своих прав и обязанностей по отношению к признанному исключительному праву, в частности, к недопониманию времени действия права.

Что касается отмеченных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, то следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Таким образом, коллегия усматривает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных выше товаров и услуг, идентичных (совпадающих) с соответствующими товарами и услугами регистрации товарного знака по свидетельству № 292296, будет противоречить общественным интересам, то есть требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении приведенного в заявке перечня товаров и услуг, за исключением только соответствующих товаров и услуг, для которых, как было изложено выше, оно не соответствует требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015708703.