

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 24.01.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709182/50, поданное ООО «Научно-технический комплекс «КОМПОЗИТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009709182/50 с приоритетом от 28.04.2009 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров/услуг 09, 11, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «ФОТОБЛОК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 21.10.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 37, 42 классов МКТУ и всех услуг 38 класса МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров/услуг заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой установлено, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и назначение товаров 09, 11 классов МКТУ, являющихся фотоблоками или сопутствующими деталями, используемыми в них. Для иных заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ, обозначение «Фотоблок» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их назначения.

Кроме того, заявленное обозначение тождественно с товарным знаком «ФОТОБЛОК» по свидетельству №397679, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, однородных части товаров и услуг 09, 11, 35, 37, 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.01.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.10.2010 по следующим причинам:

- ранее даты регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №397679, решением Управления Федеральной антимонопольной службы по делу №K05-131/09 (далее – решение УФАС) установлено документальное подтверждение введения в оборот заявителем по заявке №2009709182/50 электротехнической продукции под обозначением «ФОТОБЛОК»;

- ссылка экспертизы на сайт Интернета является неправомерной, т.к. именно ООО «НТК «КОМПОЗИТ» ввел с 1999 года в оборот неизвестное ранее фантазийное обозначение «ФОТОБЛОК» для маркировки светотехнической продукции;

- следует указать, что указание на наименование товаров «ФОТОБЛОК» отсутствует в каких-либо справочниках и в МКТУ;

- кроме того, в Роспатенте рассматривается возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФОТОБЛОК» по свидетельству №397779.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009709182/50 в отношении всех заявленных товаров /услуг.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

- решение Роспатента от 20.08.2010 (1);
- решение УФАС (2);
- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФОТОБЛОК» по свидетельству №397679 (3);
- уведомление о принятии возражения к рассмотрению (4).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.03.2011, заявителем дополнительно были представлены следующие документы: заявление в УФАС (5); приказ о возбуждении дела от 25.02.2011 (6).

Кроме того, заявитель выразил просьбу об отзыве возражения от 24.01.2011.

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

С учетом даты (28.04.2009) поступления заявки №2009709182/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, количество, свойство, назначение, ценность и т.д.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров и т.д. (пункт 2.3 (2.3.2.3) Правил).

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

На основании 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, поступило ходатайство об отзыве возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709182/50.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 24.01.2011 на решение Роспатента от 21.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709182/50.