

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, рассмотрела возражение от 11.06.2012, поданное компанией Синнобер Файнэншл Текнолоджи Актиеболаг, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.02.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733513, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010733513 с приоритетом от 19.10.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CINNOBER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 15.02.2012 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 37, 38, 42, 45 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.06.2012 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.02.2012, поскольку в перечне услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых было принято решение о государственной регистрации товарного знака, пропущена позиция «сетевой мониторинг».

Указанная позиция изначально присутствовала в перечне услуг 42 класса МКТУ.

В запросе экспертизы от 07.04.2011 заявителю предлагалось уточнить данный термин. В ответе на этот запрос заявитель представил подробные разъяснения относительно данного термина и просил экспертизу оставить заявленную формулировку без изменений в 42 класса МКТУ.

Никакой информации о том, что предложенные заявителем разъяснения относительно термина «сетевой мониторинг» не учтены или о том, что данная формулировка исключена из перечня по какой-то причине, в повторном запросе экспертизы от 15.11.2011 не содержалось. Однако в решении Роспатента в перечне услуг 42 класса МКТУ позиция «сетевой маркетинг» отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.02.2012 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.10.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.

На дополнительные материалы, которые содержат расширяют товаров, указанных в заявке на дату ее подачи, распространяются правила пункта 2

настоящей статьи, а именно: такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению.

Согласно пункту 3.4 Правил, товары и услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены точными терминами, позволяющими идентифицировать товар (услуги).

В запросе экспертизы от 07.04.2011 заявителю предлагалось, в частности, уточнить позицию «сетевой мониторинг», включенную в перечень услуг 42 класса МКТУ заявки №2010733513, в соответствии с 9-й редакцией МКТУ, либо изложить их в формулировках максимально приближенных к терминологии 9-й редакции МКТУ, позволяющих однозначно отнести заявленные услуги к услугам 42 класса МКТУ.

В своем ответе от 20.06.2011 на запрос экспертизы заявитель уточнил содержание услуги «сетевой мониторинг», из которого следует, что эта услуга может быть отнесена только к 42 классу МКТУ, поскольку относится к разработке и усовершенствованию технического и программного обеспечения компьютеров и техническому обслуживанию программного обеспечения. В связи с этим, заявитель просил оставить заявленную формулировку без изменений именно в 42 классе МКТУ.

Следует указать, что просьба об уточнении формулировки заявленной услуги терминами МКТУ носит исключительно рекомендательный характер, и заявитель был вправе оставить ее без изменений.

Разъясняя содержание заявленной услуги «сетевой мониторинг», заявитель выразил просьбу оставить эту формулировку без изменений, в силу чего у экспертизы не было оснований для исключения этой услуги из перечня заявки.

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

удовлетворить возражение от 11.06.2012, изменить решение Роспатента от 15.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733513.