

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 17.08.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720837 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010720837 с приоритетом от 30.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Наша игрушка», Московская обл. (далее - заявитель) в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТОПТЫЖКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 23.07.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720837.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, поскольку заявитель уже является обладателем исключительного права на тождественный товарный знак «ТОПТЫЖКА» по свидетельству

№248366 с приоритетом от 27.12.2001, зарегистрированным для тех же товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения». При этом незначительные отличия, имеющиеся в знаках, не вносят достаточной различительной способности каждому знаку в отдельности, и не способны придать знакам качественно иное восприятие их друг от друга.

Товарный знак относится к интеллектуальной собственности и является нематериальным объектом (статьи 132, 138 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. Исключительность права на товарный знак проявляется в запрещении другим лицам, кроме владельца права на знак, использовать данный или сходный знак для маркировки товаров того же рода и введения их в оборот на территории, где возникло право. 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. Не может быть два или три 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. Более того, предусмотренная Кодексом возможность отчуждения товарного знака может повлечь существование двух тождественных товарных знаков, принадлежащих разным лицам в отношении одних и тех же товаров, что в свою очередь прямо противоречит функции товарного знака (статья 1477 Кодекса).

В возражении от 17.08.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертизой при принятии решения не были учтены положения пункта 14.4.2 «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», зарегистрированные в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. №4322, согласно которому обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах;

- если имеются хотя бы незначительные отличия, то невозможно говорить о тождественности обозначений;

- заявленное обозначение по заявке №2011720837 является не тождественным товарному знаку по свидетельству №248366, а одним из вариантов его исполнения;

- при визуальном обращении к обозначениям отчетливо прослеживается разница в шрифтовом исполнении обоих слов;

- в заявленном обозначении использована оригинальная шрифтовая графика, дающая качественно иное зрительное восприятие;

- при подаче заявки на товарный знак №2011720837, в графе (591) цвет или цветовое сочетание было указано – не испрашивается, следовательно, заявленное обозначение может быть использовано в любом цветовом сочетании.

- кроме того, в заключении по результатам экспертизы даны юридически неверные толкования статей Кодекса относительно исключительности, абсолютного характера и сущности товарного знака;

- при этом отчуждение товарного знака не может повлечь существование двух товарных знаков, принадлежащим разным лицам, в отношении одних и тех же товаров, поскольку пунктом 2 статьи 1488 Кодекса установлено ограничение по отчуждению исключительного права на товарный знак, если оно (отчуждение) может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720837 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (30.06.2010) заявки №2011720837 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 2 статьи 1482 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТОПТЫЖКА», выполненное стандартным жирным шрифтом черного цвета буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения».

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы заявитель по рассматриваемой заявке является правообладателем товарного знака «ТОПТЫЖКА» по свидетельству №248366, ранее зарегистрированного для идентичных товаров 28 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТОПТЫЖКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что знаки являются фонетически и семантически тождественными, однако наблюдаются различия в графическом исполнении словесных элементов (заявленное обозначение выполнено жирным шрифтом, а товарный знак по свидетельству №248366 – обычным шрифтом).

Поскольку согласно положениям пункта 14.4.2. Правил тождество знаков предполагает совпадение всех элементов, сопоставляемые знаки являются нетождественными.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №248366 в силу графических отличий представляют собой неидентичные объекты, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720837 на имя заявителя.

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

удовлетворить возражение от 17.08.2012, отменить решение Роспатента от 23.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720837.