

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 29.04.2011, поданное ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 03.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722280, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009722280 с приоритетом от 10.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой слово «*КоролевствО*», выполненное курсивом строчными буквами русского алфавита с первой и последней заглавными буквами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 03.02.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 29, 30 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявитель уже является правообладателем тождественного товарного знака «КОРОЛЕВСТВО» по свидетельству №294556, ранее зарегистрированного в отношении тождественных

товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, в силу чего уже обладает исключительным правом на тот же объект того же содержания, что, в соответствии со статьей 1477 Кодекса, удостоверяется свидетельством на товарный знак.

В заключении экспертизы дана ссылка на статью 1484 Кодекса и отмечено, что товарный знак, относящийся к интеллектуальной собственности и являющийся нематериальным объектом, может использоваться одновременно неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом, которые выражаются в закреплении за правообладателем монополии (исключительного права) на использование нематериального объекта. Не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект. В этом случае право перестает быть исключительным.

Поскольку исключительное право удостоверяется только одним документом, указанное обстоятельство препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.04.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.02.2011 и указал следующее:

- в решении Роспатента необоснованно указано, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку по свидетельству №294556;

- поскольку определение, данное понятию «тождество» в Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова, предполагает полное сходство, совпадение, то очевидно, что явное различие в графическом исполнении обозначений «КОРОЛЕВСТВО» и «*КоролевствО*», целенаправленно внесенное заявителем в рамках проводимого им обновления и рестайлинга графической составляющей, не соответствует данному определению;

- отказ в регистрации обновленного графического варианта обозначения на основании противопоставления принадлежащему заявителю другого графического варианта товарного знака не основан на положениях законодательства Российской Федерации, необоснованно ограничивает права заявителя, поскольку лишает его

возможности провести рестайлинг и обновление графической составляющей товарного знака, и противоречит здравому смыслу и существующей практике Роспатента и зарубежных патентных организаций.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 03.02.2011 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 (10.09.2009) 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 1 статьи 1229 Кодекса правообладатель может распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1229 Кодекса ограничения исключительных прав на средства индивидуализации устанавливаются настоящим Кодексом.

Указанные ограничения устанавливаются при условии, что они не наносят неоправданный ущерб обычному использованию средств индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1484 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту (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 отдельные отличия.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой обозначение, в котором словесный элемент «*КоролевствО*» выполнен курсивом строчными буквами русского алфавита с заглавными буквами: первой «К» и конечной «О».

В решении Роспатента препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 29, 30 и всех товаров 32, 33 классов МКТУ указано наличие исключительного права заявителя на тождественный товарный знак по свидетельству №294556, зарегистрированный в отношении тех же товаров.

Вместе с тем, учитывая графические различия между заявленным обозначением, выполненным другим шрифтом (курсивом) с использованием заглавных и строчных букв, и товарным знаком по свидетельству №294556, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами, коллегия не усматривает тождества между ними и полагает возможным рассматривать их в качестве различных вариантов выполнения одного обозначения.

Поскольку заявленное обозначение не совпадает во всех элементах с товарным знаком по свидетельству №294556, правообладателем которого является заявитель, его исключительное право на этот товарный знак не может являться препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722280.

В силу указанного коллегия не видит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722280 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение от 29.04.2011, изменить решение Роспатента от 03.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009722280.