

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 14.10.2013, поданное ООО «Торгово-производственная Компания «Лик», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737490, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «БАТЬКА» по заявке №2011737490 с приоритетом от 16.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 классов МКТУ, а также товаров 30 класса МКТУ.

Согласно решению Роспатента основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737490 в отношении другой части товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 классов МКТУ послужило наличие у заявителя исключительного права на тождественный товарный знак по свидетельству №368596, ранее зарегистрированный в отношении товаров и услуг, идентичных заявленным. Экспертизой было указано, что в соответствии со статьей 1481 Кодекса не могут быть два одинаковых по содержанию исключительных права на один и тот же товарный знак, так как в случае отчуждения одного из тождественных товарных

знаков на имя иного лица, товарные знаки могут принадлежать разным правообладателям, что противоречит основной функции товарного знака как средства индивидуализации товаров и услуг конкретного лица в соответствии с положениями статьи 1477 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.10.2013 заявитель указал на то, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №368596 была досрочно прекращена, что устраняет причины, послужившие основанием для государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2011737490 в отношении части заявленных товаров и услуг.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011737490 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.11.2011) поступления заявки №2011737490 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

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

Исходя из положений пункта 14.4.2 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Заявленное обозначение «БАТЬКА» по заявке №2011737490 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 классов МКТУ.

Принадлежащий заявителю товарный знак «БАТЬКА» по свидетельству №368596 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №368596 являются тождественными, а товары и услуги, указанные в их перечнях, идентичны. Принимая во внимание исключительный характер прав на товарный знак как средство индивидуализации товаров и услуг, регистрация заявленного обозначения на имя ООО «Торгово-производственная Компания «ЛиК» в отношении части заявленных товаров и услуг противоречит требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1481 Кодекса. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для изменения принятого Роспатентом решения.

К указанным обстоятельствам относится досрочное полное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №368596 по заявлению правообладателя от 17.04.2013, сведения о котором были внесены в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.10.2013.

Таким образом, основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2011737490 в отношении части заявленных товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 классов МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.10.2013, изменить решение Роспатента от 31.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737490.