

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 27.01.2015, поданное компанией Strellson AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149578, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1149578 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 06.12.2012 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1149578 является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение цветка.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение Роспатента от 23.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149578 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1149578 не соответствует требованиям, установленными статьями 1477, 1479, 1481 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1149578 тождественен изобразительному знаку по международной регистрации

№1045084 , правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении тождественных товаров 34 класса МКТУ на имя Strellson AG Sonnenwiesenstrasse 21 CH-8280 Kreuzlingen (CH), то есть на имя заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 27.01.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что владелец международной регистрации №1045084 подал ходатайство в МБ ВОИС об ограничении перечня товаров 34 класса МКТУ, а именно исключил тождественные товары 34 класса МКТУ, и соответствующие изменения были внесены 18.12.2014.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 23.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149578 в отношении части товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.12.2012) приоритета знака по международной регистрации №1149578 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно статьи 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с требованиями статьи 1481 Кодекса на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 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.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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

Знак по международной регистрации №1149578 является изобразительным



« » и представляет собой стилизованное изображение цветка. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1149578 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ: «briquets pour fumeurs, bouts pour fume-cigarette, allumettes, boîtes d'allumettes (autres qu'en métaux précieux), blagues à tabac, pots à tabac (autres qu'en métaux précieux), pipes, étuis à cigarettes (autres qu'en métaux précieux), coupe-cigares».

Знак по международной регистрации №1045084 представляет стилизованное



изображение цветка «». Правовая охрана знаку по международной регистрации №1045084 на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 34 класса МКТУ: «briquets pour fumeurs, bouts pour fume-cigarette, allumettes, boîtes à allumettes, blagues à tabac, pots à tabac non en métaux précieux, pipes, étuis à cigarettes non en métaux précieux, coupe-cigares».

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №1149578 и знака по международной регистрации №1045084 было установлено, что знаки являются графически тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Часть товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1149578, а именно: «briquets pour fumeurs, bouts pour fume-cigarette, allumettes, blagues à tabac, pipes, coupe-cigares» тождественна товарам 34 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №1045084.

Следует отметить, что заявителем по международной регистрации №1149578 и владельцем противопоставленного знака по международной регистрации №1045084 является одно лицо – компания Strellson AG, Швейцария.

Коллегия отмечает, что 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, использования данного или сходного знака 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 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).

Указанное обуславливает вывод о невозможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149578 в отношении части товаров 34 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится внесение изменений в перечень товаров 34 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №1045084, а именно исключения тождественных товаров 34 класса МКТУ.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1149578 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 27.01.2015, отменить решение Роспатента от 23.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149578 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.