

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 17.12.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Тихий Дон», Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343363, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006723651/50 с приоритетом от 18.08.2006 зарегистрирован 07.02.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №343363 на имя Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 39 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Тихий Дон», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 18.12.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №343363 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 и 2 пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение;
- словесное обозначение «Тихий Дон» воспроизводит название известного литературного произведения Шолохова М.А.;
- лицо, подавшее возражение, подало заявку на регистрацию обозначения, включающего словесный элемент «Тихий Дон». По результатам экспертизы заявленного обозначения был противопоставлен сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №343363 (оспариваемый товарный знак).

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- 1 Копию устава.
- 2.Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
- 3.Копию свидетельства о постановке на учет.
- 4.Фотографии.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343363 недействительным в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседание коллегии не явился и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты (18.08.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №343363 для оценки его охраноспособности включает Закон 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 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак «Тихий Дон» является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

По поводу довода лица, подавшего возражение, относительно несоответствия оспариваемой регистрации абзацу 2 пункта 3 статьи 7 Закона коллегия палаты по патентным спорам установила следующее. Положения данного пункта Закона нацелены на защиту личных неимущественных прав обладателя авторского права или его правопреемника.

В связи с тем, что ООО «Тихий Дон» не является обладателем авторского права или лицом, уполномоченным правопреемником автора на защиту прав, оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №343363.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 17.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343363 по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения, что является основанием для отказа в удовлетворении указанного возражения.

А кроме того, данные основания были указаны лицом, подавшим возражение, в дополнении к возражению, а в соответствии с пунктом 2.5 Правил «в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой

охраны недействительными полностью или частично». Так как данные новые основания приведены в дополнении к возражению, они не могут быть приняты во внимание.

Что касается довода о том, что оспариваемый товарный знак нарушает право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, то палата по патентным спорам указывает следующее.

Нормы пункта 3 статьи 7 Закона помимо тождества средств индивидуализации предусматривает однородность деятельности, осуществляющейся до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, а именно фотографии не подтверждают осуществление реальной деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Фотографии вывесок различных предприятий (бизнес-центр, просто дом, ресторан единая. служба доставки, супермаркет, кондитерская летняя площадка) не соотносятся с лицом, подавшим возражение, и не демонстрируют введения им в гражданский оборот услуг 43 класса МКТУ. Также по фотографиям не представляется возможным установить дату их создания. В этой связи они не являются подтверждением того, что лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность, связанная с услугами 43 класса МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Иные документы (устав, свидетельство о постановке на учет), доказывают только приобретение исключительного права на фирменное наименование.

Учитывая изложенное, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак нарушает его право на фирменное наименование не подтверждено документально.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения от 17.12.2013.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.12.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 343363.