

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2016, поданное компанией General Electric Company, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 09.10.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1191069, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 17.12.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1191069 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1191069 представляет собой словесное обозначение «LOCOTROL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 09.10.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1191069 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям статьи 1477, 1479, 1481 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявитель по международной регистрации №1191069 уже обладает исключительным правом на тождественный товарный знак по

свидетельству №167211 в отношении товаров 09 класса МКТУ, идентичных заявленным товарам.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация товарных знаков производится в соответствии с нормами Кодекса. Все основания для отказа в регистрации товарного знака изложены в статье 1483 Кодекса, и, вынося решение об отказе или о частичной регистрации товарного знака, экспертиза может руководствоваться только нормами, перечисленными в вышеуказанной статье. Внимательное изучение статьи 1483 позволяет сделать однозначный вывод, что действующее законодательство не запрещает регистрацию идентичного товарного знака для тождественных товаров на имя одного и того же лица;

- в статьях, указанных экспертизой, не только ничего не говорится о запрете регистрации тождественных знаков для тождественных товаров, но они сами не содержат в себе оснований для отказа в регистрации тождественного товарного знака;

- товарные знаки с разными приоритетами порождают разные гражданско-правовые отношения с учетом их приоритета, не говоря уже о том, что, например, охраноспособность товарных знаков может оцениваться по разному с учетом того, что знак был зарегистрирован, например, по Положению о товарных знаках СССР или по той или иной редакции Закона о товарных знаках. Идентичные товарные знаки даже могут различаться по правовым отношениям, применяемым к ним: правовая охрана одного товарного знака может быть досрочно прекращена по причине его неиспользования, а другого - нет;

- заявитель не видит противоречия в том, что два свидетельства на товарный знак будут удостоверять разные приоритеты товарного знака;

- заявитель пытался устранить основания для конфликта. Так по свидетельству №167211 было зарегистрировано изменение обозначения «LOCOTROL» на "Locotrol" .

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1191069 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (17.12.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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).

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

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Знак по международной регистрации №1191069 представляет собой словесное обозначение «LOCOTROL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Принадлежащий заявителю товарный знак по свидетельству №167211 представляет собой словесное обозначение «LOCOTROL», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В указанный товарный знак 23.12.2015 были внесены изменения в словесное обозначение, в результате чего товарный знак по свидетельству №167211 представляет собой словесное обозначение «Locotrol», выполненное стандартным жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, где первая буква «L» является заглавной, тогда как остальные буквы являются строчными.

Таким образом, несмотря на фонетическое тождество сравниваемых обозначений, указанные различия в графике позволяет рассматривать эти регистрации в качестве вариантов знака, принадлежащего одному лицу.

В связи с вышеизложенным товарный знак по свидетельству №167211 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1191069 в отношении товаров 09 класса МКТУ

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2016, отменить решение Роспатента от 09.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1191069 в отношении товаров 09 класса МКТУ.