

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 ООО «Цифровые системы», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), от 08.08.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2011, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397755, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2008740062 с приоритетом от 26.12.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.12.2009 за №397755 на имя ЗАО «Аэроплан», Москва (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДИГИ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех указанных товаров 09, части товаров 16(фотографии) и услуг 35 классов МКТУ, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так

как является сходной до степени смешения с зарегистрированными в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ на имя иных лиц товарными знаками по свидетельствам №№136599[1], 136449[2], 268119[3], 270681[4], 316194[5], 292319[6], 270855[7] и международным регистрациям №№801935[8], 979404 [9], имеющими более ранний приоритет.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397755 в отношении всех товаров 09, части товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки из базы Роспатента указанных выше регистраций.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом;

- лицом, заинтересованным в признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак (см., например, Постановление №09АП-1787/2011 по Делу №А40-113602/10-27-998 от 07.04.2011);

- в возражении не указано, какие права и законные интересы ООО «Цифровые системы» затрагиваются существующим правом ЗАО «Аэроплан» на оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, не является правообладателем ни одного из противопоставленных в возражении знаков, в сведениях из открытых реестров, относящихся к указанным товарным знакам, не содержится информации о заключении лицензионных договоров с кем-либо из правообладателей приведенных в возражении товарных знаков, следовательно, ООО «Цифровые системы» не является заинтересованным лицом;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения ни с одним из девяти знаков, указанных в возражении, так как отличается от них фонетически и визуально;

- что касается семантического сходства знаков, то анализ по этому признаку является затруднительным ввиду отсутствия смыслового значения у словесного элемента «ДИГИ».

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 08.08.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №397755.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.12.2008) правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На основании пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение от 08.08.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397755 подано ООО «Цифровые системы», Москва.

В качестве основания для оспаривания товарного знака лицом, подавшим возражение, указано на несоответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в возражении указаны товарные знаки по свидетельствам №№136599 и 136449, принадлежащие компании Диджи Интернешенел, США, товарные знаки по свидетельствам №№268119, 270681 и 316194, принадлежащие компании Мацушита Электрик Индастрил Ко., Лтд., Япония, товарный знак по свидетельству №292319, правообладателем которого является ЗАО «ИВС-Сети», г. Пермь, товарный знак по свидетельству №270855, зарегистрированный на имя ЗАО «СВЕТ КОМПЬЮТЕРС»,

Москва, а также знаки по международным регистрациям №№979404 и 801935, владельцами которых являются немецкая и японская компании.

Таким образом, товарному знаку по свидетельству №397755 противопоставляются более «ранние» исключительные права третьих лиц, при этом не представляется возможным усмотреть, каким образом лицо, подавшее возражение, причастно к наличию этих «старших» прав.

В связи с изложенным необходимо отметить, что положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на регулирование столкновения интересов обладателей исключительных прав на товарные знаки при возникновении возможности их смешения. В рассматриваемом случае ни один из правообладателей противопоставленных знаков не поставил под сомнение правомерность данной регистрации, что позволяет прийти к выводу о том, что они не видят угрозы нарушения своих исключительных прав.

В связи с тем, что ООО «Цифровые системы» не является правообладателем противопоставленных знаков [1 - 9], следовательно, оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №397755 в силу наличия вышеуказанных регистраций.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 08.08.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397755 подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения, что является основанием для отказа в удовлетворении указанного возражения.

Лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение от 27.10.2011 на решение Палаты по патентным спорам, принятое по результатам рассмотрения возражения от 08.08.2011, мотивированное следующими доводами.

По мнению лица, подавшего возражение, коллегия нарушила действующее законодательство, не удовлетворив заявленное представителем лица, подавшего возражение, ходатайство о переносе заседания коллегии для представления дополнительных материалов, подтверждающих заинтересованность лица, подавшего

возражение. В связи с указанным для рассмотрения вопроса заинтересованности лицо, подавшее возражение, предоставляет документы, подтверждающие его заинтересованность в прекращении действия регистрации №397755, основанную на том, что указанная регистрация затрагивает его права на регистрацию товарного знака «DIGIS» по заявке №2010721700 и на использование своего коммерческого обозначения для выпускаемых им товаров 09 класса МКТУ: сетевых HD-плееров и проекционных экранов, а также доменного имени www.digis.ru, которое используется для продвижения товаров, преимущественно 09 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражение подается заинтересованным лицом, что предопределяет необходимость обратившегося за защитой своих прав лица представлять документы по заинтересованности непосредственно при подаче возражения. Перенос заседания коллегии в данном случае не целесообразен. Кроме того, существует возможность подачи нового возражения. Что касается прав на доменное имя и коммерческое обозначение, то их наличие отнесено законодательством к самостоятельным основаниям для оспаривания товарных знаков (пункты 8, 9 статьи 1483 Кодекса).

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.08.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №397755.