

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 06.09.2013, поданное индивидуальным предпринимателем А.Ю. Инвентажем, Москва, г. Зеленоград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468729, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ» по заявке №2011736843 с приоритетом от 10.11.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.08.2012 за №468729 на имя Кузьменко Людмилы Анатольевны, г. Уссурийск.

В результате государственной регистрации 26.11.2011 за №РД0113760 в Роспатенте договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг правообладателем товарного знака стал Скавыш Евгений Леонидович, г. Уссурийск (далее — правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11, 13, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№468729 в отношении товаров 11, 13, 16 и услуг 35 классов МКТУ, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на решение Роспатента от 27.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009723465, согласно которому было установлено сходство до степени смешения обозначения «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ», заявленного на регистрацию товарного знака в отношении товаров и услуг 11, 13, 16 и 35 классов МКТУ на имя Скавыша Е.Л., с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №385064 в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки», признанных однородными заявленным товарам и услугам 11, 13, 16, 35 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, полагает, «...что, основываясь на принципах единообразного подхода проведения экспертизы на объекты интеллектуальной собственности, при отказе в регистрации, вынесенном однажды, это обозначение уже не может быть зарегистрировано на имя иных заявителей, отличных от правообладателя товарного знака №385064».

В качестве своей заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на предъявление ему со стороны правообладателя товарного знака по свидетельству №468729 искового заявления в Арбитражный суд города Москвы о нарушении прав на товарный знак. Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано любым лицом, которому стало известно о нарушении действующего законодательства Российской Федерации.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468729 в отношении товаров 11, 13, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки из базы Роспатента регистрации №468729, заявки №2009723465; копия решения Роспатента от 27.05.2011 об отказе в

регистрации товарного знака по заявке №2009723465; копия искового заявления в Арбитражный суд г.Москвы.

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

- экспертиза заявки на товарный знак проводится разными экспертами, которые могут принять разные решения по поводу возможности регистрации в качестве товарного знака того или иного обозначения;

- между датами подачи заявки №2009727465 и заявки на товарный знак, зарегистрированный под №468729, прошло более двух лет, при этом перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась регистрация товарного знака по заявке № 2009723465, отличается от перечня товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №468729;

- товары 28 класса МКТУ «игры, игрушки», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №385064, не являются однородными товарам 11, 13, 16 и услугам 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку игрушка – это изделие или материал, предназначенные для игры ребенка (детей) в возрасте до 14 лет, при этом игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению она не представляла опасности для жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» ТЗ ТС 008/2011, вступивший в силу с 01.07.2012), в то время как товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №468729, предназначены для взрослых.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №468729.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.11.2011) 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) настоящего подпункта.

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 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, в частности, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение от 06.09.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468729 подано индивидуальным предпринимателем А.Ю. Инвентажем, Москва.

В качестве основания для оспаривания товарного знака лицом, подавшим возражение, указано на несоответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а именно, на сходство оспариваемого товарного знака с товарным знаком по свидетельству №385064, правообладателем которого является ООО «Действие положительных эмоций», г. Москва.

Таким образом, товарному знаку по свидетельству №468729 противопоставляется более «раннее» исключительное право третьего лица, при этом не представляется возможным усмотреть, каким образом лицо, подавшее возражение, причастно к наличию этого «старшего» права.

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на урегулирование столкновения интересов обладателей исключительных прав на товарные знаки при возникновении возможности их смешения. В рассматриваемом случае правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №385064 (ООО «Действие положительных эмоций», г. Москва) не поставил под сомнение правомерность данной регистрации, что позволяет прийти к выводу о том, что он не видит угрозы нарушения своих исключительных прав.

В связи с тем, что индивидуальный предприниматель А.Ю. Инвентаж не является правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №385064, он не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №468729 в силу наличия вышеуказанной регистрации.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 06.09.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468729 подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения, что является основанием для отказа в удовлетворении этого возражения.

Что касается искового заявления правообладателя оспариваемого товарного знака к лицу, подавшему возражение, о нарушении прав на товарный знак по свидетельству №468729, то оно не может рассматриваться в качестве заинтересованности лица, подавшего возражение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку подача такого иска обусловлена положениями пункта 1515 Кодекса, предусматривающего ответственность за незаконное использование товарного знака третьими лицами.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.09.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №468729.