

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 поступившее 04.05.2016 возражение, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712526, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ЮЖНЫЙ САД**» по заявке №2014712526, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.12.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям статей 1477, 1481 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный товарный знак «**ЮЖНЫЙ САД**» по свидетельству №517703, зарегистрированный в отношении идентичных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В поступившем возражении и дополнении к нему заявитель указывает на то, что Роспатентом было неправомерно отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Исчерпывающий перечень оснований, по

которым осуществляется проверка соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, приведен в пункте 1 статьи 1499 Кодекса, и в нем отсутствует такое основание отказа в регистрации товарного знака как наличие тождественного товарного знака, зарегистрированного на имя заявителя.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.12.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014712526 в качестве товарного знака только в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (16.04.2014) поступления заявки №2014712526 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Заявленное обозначение «**ЮЖНЫЙ САД**» по заявке №2014712526 с приоритетом от 16.04.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров 32 и 33 классов МКТУ:

32 класс МКТУ – пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые и напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

33 класс МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива).

Принадлежащий заявителю товарный знак по свидетельству №517703 с приоритетом от 17.12.1997 представляет собой словесное обозначение «**ЮЖНЫЙ САД**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые и напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Заявителем не оспаривается тождество заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №517703, основанное на полном совпадении одного обозначения с другим, а также идентичность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

При этом уже имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №517703 препятствует государственной регистрации на его имя тождественного товарного знака по заявке №2014712526, поскольку это противоречит самой природе исключительного права.

Так, товарный знак относится к результатам интеллектуальной собственности и является нематериальным объектом (пункт 2 статьи 132 Кодекса). В отличие от материального объекта нематериальный объект может использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. Так, в частности 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, использовать данный или сходный знак 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 свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что 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).

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2016, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2015.