

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 26.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОПОСФЕРА», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716261, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013716261 с приоритетом от 16.05.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «SOCRET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06, 07, 22 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.07.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716261 в отношении всех товаров 06, 07, 22 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 26.08.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- в качестве товарного знака было заявлено словесное обозначение «SOCRET», при написании которого заявителем была допущена ошибка;

- 03.06.2014 заявитель подал заявление о внесении изменений в документы заявки, касающиеся заявленного обозначения, в котором изложена просьба заменить заявленное обозначение на «SOKRET»;

- просьба о внесении изменений в заявленное обозначение не была удовлетворена на основании пункта 2 статьи 1497 Кодекса, о чем заявителю было сообщено в уведомлении от 19.06.2014;

- по мнению заявителя, указанные изменения не изменяют заявленное обозначение по существу.

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении измененного заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (19.06.2014) подготовки уведомления по заявке №2013716261 правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеуказанный 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1500 Кодекса решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев со дня получения соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение месяца со дня получения им соответствующего решения.

Согласно пункту 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. Если в дополнительных материалах в частности, существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с пунктом 15.2. Правил при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу.

Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в обозначение или исключение из него словесного либо основного изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента.

В соответствии с пунктом 15.3 Правил в случае признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу заявителю до принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SOCRET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06, 07, 22 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.07.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака (в отношении первоначально заявленного обозначения) по заявке №2013716261 в отношении всех товаров 06, 07, 22 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

От имени заявителя в федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.06.2014 поступила просьба о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно заменить заявленное обозначение на «SOKRET».

В удовлетворении указанной просьбы было отказано на основании пункта 2 статьи 1497 Кодекса, поскольку, как правомерно указано в уведомлении от 19.06.2014, дополнительные материалы изменяют заявленное обозначение по существу, меняя его восприятие в целом.

Довод заявителя о том, что имела место быть техническая ошибка, не может быть признан убедительным. Приведенное в графе 571 заявки описание заявленного обозначения «Заявляется к регистрации словесное обозначение SOKRET выполненное в латинице обычным шрифтом, заглавными буквами.» соответствует изображению заявляемого обозначения, приведенному в графе 540, то есть имеет место быть совпадение написания словесных элементов «SOKRET» в двух графах. В описании заявленного обозначения также указано «Для российского потребителя заявляемое обозначение не имеет смыслового значения, а в переводе с английского языка слово означает: «впадина», «гнездо», «углубление»..». Однако, согласно словарно-справочным источникам (см. Яндекс.Словари) слова «впадина», «гнездо», «углубление» переводятся с русского на английский язык как «socket», что не совпадает с испрашиваемыми изменениями.

Довод заявителя об использовании обозначения «SOKRET» в его хозяйственной деятельности не может быть признан убедительным, поскольку право на подачу заявки на государственную регистрацию товарного знака, согласно российскому законодательству, не поставлено в зависимость от реального использования обозначения заявителем.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013716261.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2014.