

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 30.07.2013, поданное компанией TT Thermotech Scandinavia AB, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403131, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 403131 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.03.2010 по заявке № 2008734635 с приоритетом от 28.10.2008 в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 38, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Термотех-Трейд», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 403131 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Термотех», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.07.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем комбинированного товарного знака по свидетельству № 346216, зарегистрированного в

отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ и имеющего более ранний приоритет, со словесными элементами «Thermotech / Термотех»;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 346216 в отношении однородных товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ;
- 3) лицо, подавшее возражение, не выражало согласия на регистрацию оспариваемого сходного товарного знака;
- 4) оспариваемый товарный знак воспроизводит дизайн логотипа, созданного по заказу лица, подавшего возражение;
- 5) лицо, подавшее возражение, как обладатель исключительного права на соответствующий объект авторского права, не предоставляло разрешения на его использование правообладателем.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.10.2013, был представлен отзыв от 23.10.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) противопоставленный товарный знак по свидетельству № 346216 был изначально зарегистрирован на имя ЗАО «ТермоТех Рус» (Санкт-Петербург), а лицо, подавшее возражение, стало владельцем данного товарного знака уже на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2010, об отчуждении исключительного права на него;
- 2) ЗАО «ТермоТех Рус», являвшимся на дату 25.11.2009 владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216, было выражено согласие на регистрацию оспариваемого товарного

знака на имя правообладателя в отношении всех указанных в заявке товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 25.11.2009, находящимся в материалах соответствующей заявки № 2008734635;

- 3) оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются тождественными, а предыдущий владелец противопоставленного товарного знака, выразивший согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака (ЗАО «ТермоТех Рус»), нынешний владелец противопоставленного товарного знака (лицо, подавшее возражение) и правообладатель оспариваемого товарного знака являются связанными («родственными») компаниями;
- 4) правообладатель оспариваемого товарного знака являлся также и обладателем лицензии на использование противопоставленного товарного знака по свидетельству № 346216 (лицензиатом) в соответствии с договором, зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2009;
- 5) материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы как о факте самого существования авторского права на то или иное произведение, так и о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права на такое произведение.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

По результатам рассмотрения данного возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.12.2013 отказать в удовлетворении этого возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 403131.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2014 по делу № СИП-183/2014 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.12.2013 по заявлению лица, подавшего возражение, было признано недействительным. Данным актом суд обязал

Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 30.07.2013.

Во исполнение вышеуказанного судебного акта данное возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.10.2008) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

При повторном рассмотрении возражения от 30.07.2013 во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2014 по делу № СИП-183/2014 коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что указанный судебный акт был обжалован Федеральной службой по интеллектуальной собственности и правообладателем в Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Так, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2014 по данному делу вышеуказанное решение суда первой инстанции было отменено, и дело № СИП-183/2014 было направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

По результатам повторного рассмотрения данного судебного дела было принято решение Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2015 по делу № СИП-183/2014, из которого следует то, что оспариваемое решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.12.2013 об отказе в удовлетворении рассматриваемого возражения от 30.07.2013 является правомерным и обоснованным, ввиду чего судом было отказано в удовлетворении заявленных лицом, подавшим возражение, требований.

Следует отметить, что данный судебный акт не был обжалован (см. <http://kad.arbitr.ru>).

Следовательно, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.12.2013 отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 403131 не было признано судом недействительным, то есть оно остается в силе.

Исходя из указанного обстоятельства, не имеется никаких оснований для повторного рассмотрения возражения от 30.07.2013, поскольку по нему

Федеральной службой по интеллектуальной собственности уже принято соответствующее решение от 21.12.2013.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, исключающие возможность принятия Федеральной службой по интеллектуальной собственности нового решения по существу мотивов данного возражения. Указанное позволяет в данном случае принять решение о прекращении делопроизводства по возражению в соответствии с абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 30.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403131.