

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 24.07.2007г., поданное ЗАО ИП «Новация», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №204967, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «NOVATION НОВАЦИЯ» по заявке №2000711139/50 с приоритетом от 15.05.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.09.2001 за №204967 на имя Некоммерческого Партнерства Патентных Поверенных «Новация», г. Екатеринбург (далее - правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию оспариваемый товарный знак состоит из двух слов «NOVATION НОВАЦИЯ», применяемых в английском и русском языках.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.07.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №204967, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992 г., № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002г., и статьи 1(1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижской конвенции).

Мнение лица, подавшего возражение, мотивировано следующими доводами:

- слово «НОВАЦИЯ», входящее в состав оспариваемого товарного знака, тождественно части «НОВАЦИЯ» фирменного наименования Закрытого акционерного общества Инновационного предприятия «Новация» (далее -ЗАО ИП «Новация»);

- согласно статье 138 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и статье 1(1) Парижской конвенции товарный знак и фирменное наименование являются «равноправными» объектами промышленной собственности;

- право на фирменное наименование возникло у ЗАО ИП «Новация» 04.08.1992г., а в соответствии с новой редакцией устава – 06.06.1997г., то есть ранее приоритета регистрации №204967;

- виды деятельности, указанные в уставе ЗАО ИП «Новация», однородны товарам и услугам, в отношении которых осуществлена регистрация №204967.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать правовую охрану товарного знака «NOVATION НОВАЦИЯ» по свидетельству №204967 недействительной полностью.

В качестве приложения к возражению представлена копия Устава ЗАО ИП «Новация», Москва, 1997г. на 6л. [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв по мотивам возражения. Он считает, что нет оснований для признания регистрации товарного знака недействительной по следующим причинам:

- в соответствии с пунктом 1 статьи 4 ГК РФ «акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие»;

- поскольку товарный знак «NOVATION НОВАЦИЯ» по свидетельству №204967 имеет приоритет 15.05.2000г., то к оценке его охранных способностей применяются нормы Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г., № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992г. (далее – Закон);

- на дату подачи возражения (24.07.2007) действовал Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г., № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002г;

- в переходных положениях, отраженных в Федеральном Законе от 11.12.2002г. №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» предусмотрено при рассмотрении возражений применение требований, предусмотренных законодательством, действующим на дату подачи соответствующей заявки;

-в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие **известные** на территории Российской Федерации **фирменные наименования...**, в возражении не представлены материалы, которые могли бы служить доказательствами известности фирменного наименования ЗАО ИП «Новация»;

- упоминание в возражении статьи 138 ГК РФ и статьи 1(1) Парижской конвенции не имеет отношения к рассматриваемой ситуации.

Правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №204967.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (15.05.2000) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г., № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 г. (далее – Закон) .

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «NOVATION НОВАЦИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

В возражении от 24.07.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны, которая, по мнению лица, подавшего возражение, была представлена без учета наличия фирменного наименования, принадлежащего иному лицу ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанное соответствует пункту 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г., № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, что не соответствует правовой базе, действующей на дату приоритета товарного знака, т.е. на момент возникновения правоотношений, связанных с приобретением исключительных прав.

Применяемая в анализируемом случае норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- товарный знак воспроизводит фирменное обозначение или его часть;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета товарного знака;
- данное фирменное наименование известно на территории Российской Федерации;

- товары и услуги, в отношении которых используется фирменное наименование, и в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны.

Анализ представленных документов [1] показал, что действительно в оспариваемый товарный знак включен элемент «НОВАЦИЯ», который является фонетически и семантически тождественным различительной части фирменного наименования, принадлежащего иному лицу.

Вместе с тем, для того, чтобы установить дату возникновения правовой охраны фирменного наименования, необходимы сведения о регистрации коммерческой организации под данным фирменным наименованием. Лицом же, подавшим возражение, не представлены сведения о регистрации фирменного наименования в регистрационной палате, а так же информация из Единого государственного реестра юридических лиц.

Перечисленные в пункте 4.2 Устава виды деятельности, осуществляемые ЗАО ИП «Новация», являются однородными товарами и услугами, указанным в перечне оспариваемой регистрации. Однако запрет на регистрацию товарного знака на основании абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона предусмотрен в случае известности на территории Российской Федерации фирменного наименования.

Известность фирменного наименования обусловлена использованием его в гражданском обороте. В рассматриваемом возражении отсутствуют материалы, свидетельствующие о какой-либо деятельности, реально осуществляющей лицом, подавшим возражение, с использованием фирменного наименования. Таким образом, из имеющихся документов коллегия Палаты по патентным спорам не имеет возможности сделать вывод об известности фирменного наименования «Новация» на территории Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах Палата по патентным спорам не располагает основаниями для признания предоставления правовой охраны товарному знаку «NOVATION НОВАЦИЯ» неправомерным в смысле требований пункта 2 статьи 7 Закона.

В связи с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2007 г. и оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству №204967.**