

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 28.05.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллин А.В., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739561, при этом установила следующее.

ЦЕЛЬ

Словесное обозначение « » по заявке №2016739561, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Впоследствии заявленное обозначение было изменено заявителем

Цель

на следующее

Роспатентом 25.01.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям статьи 1481 Кодекса, а также пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявителю уже принадлежит исключительное право на тождественный товарный знак «ЛЕЛЬ» по свидетельству №298144, зарегистрированный в отношении идентичных услуг 41, 43 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель указывает на то, что Роспатентом было неправомерно отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение несколько отличается от противопоставленного товарного знака, выполненного иным шрифтом. Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются в каждой их букве. Следовательно, сравниваемые обозначения не являются тождественными;

- в решении Роспатента смешаны понятия «тождество» и «сходство до степени смешения». Для признания двух обозначений тождественными, необходимо, чтобы они совпадали друг с другом во всех элементах. В данном случае обозначения имеют различия. Так, вид шрифта отнесен Правилами к одному из критериев, по которым определяется степень сходства обозначений;

- является абсурдным, что после внесения заявителем изменений в заявленное обозначение, которое, по мнению экспертизы, было тождественным противопоставленному товарному знаку, заявленное обозначение по-прежнему осталось тождественным противопоставленному товарному знаку;

- практика Роспатента показывает возможность регистрации тождественных товарных знаков, например, товарные знаки по свидетельствам №597054 и №448179;

- практика Роспатента показывает возможность регистрации товарных знаков, которые незначительно друг от друга различаются, например, товарные знаки по свидетельствам № 335189 и №536160; №581010, №583945, №572087, №572088; №42326 и №423263; №293314 и №292737; №440087 и №476714; №261376 и №261377 и др.

- Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело №СИП-26/2016, признал товарные знаки «PIONEER» и «PIONEER» по свидетельствам №497466 и 520947 сходными до степени смешения, а не тождественными;

- правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг, перечень которых несколько отличается от перечня услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №298144, следовательно, новый товарный знак, зарегистрированный по настоящей заявке, будет отличаться от товарного знака по свидетельству №298144 перечнем услуг, в отношении которых действуют (будут действовать) эти товарные знаки;

- после регистрации товарного знака по настоящей заявке, заявителю будет выдано новое свидетельство, подтверждающее исключительное право на новый товарный знак, а не на товарный знак по свидетельству №298144, следовательно, исключительные права будут удостоверяться разными документами;

- отчуждение исключительного права на один из товарных знаков при оставлении исключительного права на другой невозможно, поскольку такое отчуждение будет противоречить закону и в регистрации договора отчуждения будет отказано;

- согласно пункту 2 статьи 1496 Кодекса, если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок, следовательно, регистрация тождественных товарных знаков в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров неправомерна, только если эти товарные знаки (заявки на регистрацию) имеют одну и ту же дату приоритета.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016739561 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 и 43 классов МКТУ либо в отношении следующих услуг:

41 - клубы просветительные и развлекательные (за исключением детских), клубы-кафе ночные (за исключением уличных), организация досугов (за исключением услуг цирков), развлечение гостей (за исключением услуг цирков), развлечения (за исключением услуг цирков), шоу-программы (за исключением услуг цирков).

43 - кафе (за исключением детских), рестораны (за исключением ресторанов самообслуживания), рестораны самообслуживания (за исключением детских), услуги баров (за исключением услуг уличных баров), услуги по предоставлению блюд и доставки их на дом (за исключением услуг в отношении шоколада).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.10.2016) поступления заявки №2016739561 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

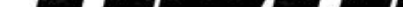
Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

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.

Цель

Заявленное обозначение « » по заявке №2016739561 является словесным и выполнено строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Л» - заглавная.

Анализ оспариваемого решения Роспатента от 25.01.2018 показал, что препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 и 43 классов МКТУ является наличие у заявителя по рассматриваемой заявке №2016739561 исключительного права на товарный знак по свидетельству №298144 с приоритетом от 16.03.2005.

Вышеуказанный товарный знак  по свидетельству №298144 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Сравнительный анализ показал, что словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака фонетически и семантически тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены буквами русского алфавита с наклоном вправо.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, они являются тождественными, что основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

Что касается графического исполнения данных обозначений, то хотя и наблюдается применение различного вида и размера шрифта, однако, влияние указанных графических особенностей на запоминание знака средним российским

потребителем крайне мало, что свидетельствует о правомерности утверждения экспертизы об их тождестве.

Заявителем указывается на то, что на стадии экспертизы им были внесены

ЛЕЛЬ *Лель*

изменения в заявленное обозначение с _____ на _____, однако, экспертиза оба варианта посчитала тождественными противопоставленному товарному знаку. Коллегия усматривает, что указанные изменения являются несущественными и не влияют на восприятие сравниваемых знаков как тождественных, что свидетельствует о правомерности выводов экспертизы.

Сопоставление заявленного перечня услуг с услугами, содержащимися в перечне свидетельства №298144, показало, что они являются идентичными.

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №298144 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016739561 в отношении идентичных услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект в отношении тех же услуг противоречит самой природе исключительного права.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается единственное по своему характеру исключительное право, которое удостоверяется одним документом.

Кроме того, как правомерно было указано в решении Роспатента от 25.01.2018, повторная государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня услуг 41 и 43 классов МКТУ, будет противоречить общественным интересам. Данная позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016).

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций товарных знаков следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

При этом следует отметить, что некоторые товарные знаки не тождественны, также не идентичны товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что имеется сложившаяся практика по рассмотрению вопроса о возможности регистрации тождественных знаков на имя одного лица (например, решение Роспатента от 31.10.2016, касающееся обозначения «СТРАНА СКАЗОК» по заявке № 2014737918, решение Роспатента от 06.12.2017, касающееся обозначения «АТЛАНТ» по заявке № 2014711395, принятое с учетом решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-253/2017, решение Роспатента от 30.03.2017, касающееся обозначения «ОВЕН» по заявке №2015722110, оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-314/2017).

Относительно доводов заявителя о том, что запрет на регистрацию тождественных обозначений распространяется только на обозначения, имеющие

одну и ту же дату приоритета, необходимо отметить следующее. Действительно, из положений пункта 2 статьи 1496 Кодекса следует, что если заявки на тождественные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок. Вместе с тем, фактически данной нормой права законодатель предусмотрел, что не может быть несколько исключительных прав на тождественный товарный знак. Признание множества исключительных прав на один и тот же объект противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него. Для наделения носителя какими-либо правами достаточно одной фиксации соответствующего правового акта.

Согласно возражению заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в отношении всего первоначально заявленного перечня услуг, а «в случае несогласия с доводами заявителя» в отношении сокращенного перечня услуг:

41 - клубы просветительные и развлекательные (за исключением детских), клубы-кафе ночные (за исключением уличных), организация досугов (за исключением услуг цирков), развлечение гостей (за исключением услуг цирков), развлечения (за исключением услуг цирков), шоу-программы (за исключением услуг цирков).

43 - кафе (за исключением детских), рестораны (за исключением ресторанов самообслуживания), рестораны самообслуживания (за исключением детских), услуги баров (за исключением услуг уличных баров), услуги по предоставлению блюд и доставки их на дом (за исключением услуг в отношении шоколада).

Поскольку, как установлено выше, регистрация заявленного обозначения в отношении всего первоначально заявленного перечня услуг невозможна, коллегия, в соответствии с просьбой заявителя, рассмотрела скорректированный заявителем перечень услуг.

Указанные услуги 41 и 43 классов МКТКУ сокращенного перечня не идентичны услугам, имеющимся в перечне свидетельства №298144, в связи с чем

заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении данных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2017, отменить решение Роспатента от 25.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739561.