

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.03.2010, поданное Некоммерческим партнерством «Содействие развитию культурных коммуникаций «О.Г.И.-ПРОДУКТ», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2008716634/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008716634/50 с приоритетом от 28.05.2008 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой стилизованное изображение воина.

Решением Роспатента 22.12.2009 заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству № 233086 с приоритетом от 26.12.2000. Правообладателем

- товарного знака по свидетельству № 233086 является Закрытое акционерное общество «Проект ОГИ», г. Москва;
2. правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 233086 предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.03.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- предприятие правообладателя товарного знака по свидетельству № 233086 было ликвидировано в 2006 году;
- сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 233086 в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя опубликованы на сайте Роспатента;
- на момент принятия решения Роспатента по заявке № 2008716634/50 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержались сведения о правовой охране товарного знака по свидетельству № 233086;
- под правоспособностью понимается способность юридического лица иметь гражданские права и нести обязанности;
- с прекращением правоспособности в числе прочего прекращается возможность иметь право на товарный знак;
- право на товарный знак не может существовать без правообладателя, то есть субъективное право не может существовать без субъекта;
- правовые основания охраны товарного знака ввиду отсутствия правообладателя, который мог бы быть заинтересован в его охране, отсутствуют.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (28.05.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый 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 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 требованиями пункта 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 4 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно пункту 14.4.2.1 Правил при проведении поиска тождественных и сходных обозначений не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена согласно решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2008716634/50 является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение воина черного цвета с белой прорисовкой. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 22.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 16 класса МКТУ основано на сходстве заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 233086 в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 233086 представляет собой графическое изображение воина белого цвета с черной прорисовкой, заключенного в прямоугольник черного цвета.

На дату поступления настоящего возражения правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 233086 прекращена в связи с ликвидацией юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак.

Изложенные выше сведения учтены коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения от 29.03.2010.

Нормы, предусмотренные пунктом 4 статьи 1514 Кодекса и пунктом 14.4.2.1 Правил, не позволяют учитывать при проверке на тождество и сходство знаки, правовая охрана которых прекращена в связи с ликвидацией юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак.

В связи с вышеизложенным сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 233086 на тождество, сходство и однородность товаров не целесообразен.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.03.2010, отменить решение Роспатента от 22.12.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2008716634/50 в качестве товарного знака для следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.