

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 27.08.2010, поданное компанией «Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед», Гибралтар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008715787/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.05.2008 по данной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЕРКАДОФАРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 27.05.2010 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы тем, что на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак по свидетельству №286022, представляющий собой тождественное обозначение, в отношении этих услуг 35 класса МКТУ.

В заключении экспертизы отмечено, что в соответствии со статьей 138, пунктом 2 статьи 1481 и статьей 1477 Кодекса исключительное право правообладателя на использование товарного знака является абсолютным по своему характеру, и исключительность права на товарный знак заключается в том, что не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект. Указано, что внесенные по ходатайству заявителя изменения в заявленное обозначение (согласно уведомлению ФГУ ФИПС от 11.05.2010) не меняют восприятия заявленного обозначения как воспроизводящего товарный знак по свидетельству №286022.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.08.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2010. Доводы возражения сводятся к тому, что в заявленное обозначение были внесены изменения, в результате чего данное словесное обозначение стало исполненным курсивным шрифтом, а товарный знак по свидетельству №286022 выполнен прямым шрифтом, и ввиду указанного они не являются тождественными.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.05.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Кодекса гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство

по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МЕРКАДОФАРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что в результате внесенных изменений в заявленное обозначение (см. уведомление ФГУ ФИПС от 11.05.2010) данное словесное обозначение стало исполненным курсивным (стандартным) шрифтом, но это не привело к утрате им словесного характера, и слово по-прежнему исполнено стандартным (не оригинальным) шрифтом.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №286022 (с приоритетом от 11.05.2004) представляет собой словесное обозначение «МЕРКАДОФАРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что данное словесное обозначение выполнено прямым (стандартным) шрифтом.

Указанный товарный знак зарегистрирован на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются практически тождественными. Они выполнены стандартным шрифтом в пределах одной и той же гарнитуры, а отличия в шрифтовом исполнении по наклону (прямой, курсивный) не оказывают решающего влияния на их восприятие в целом.

Стандартный – соответствующий стандарту; типовой; лишенный оригинальности, своеобразия; шаблонный, трафаретный (см. Интернет-портал «ФЭБ: Малый академический словарь» – «<http://feb-web.ru/feb/mas>»).

Прямое и курсивное начертание шрифта (прямой и курсивный шрифты) являются разновидностью шрифта в пределах одной гарнитуры, и, соответственно, различаясь по наклону, они имеют одинаковый характер рисунка (гарнитуру) (см. Интернет-порталы «Яндекс: Словари / Издательский словарь-справочник» и «Яндекс: Словари / Реклама и полиграфия»).

Шрифтовики не рассматривают курсивные шрифты как отдельный класс, так как курсив стал скорее стилевой вариацией, чем самостоятельным шрифтом, и почти каждый шрифт имеет свою курсивную вариацию. Для некоторых шрифтов курсив в точности копирует прямое начертание, но с наклоном. В других шрифтах курсивное начертание настолько отличается от прямого, что фактически требует совершенно отдельного дизайна. (См. журнал «КомпьюАрт» №4'2001 / Б. Зуев «Типографика» – «<http://www.compuart.ru>»).

Курсивное начертание заявленного обозначения «МЕРКАДОФАРМ» копирует прямое начертание противопоставленного товарного знака «МЕРКАДОФАРМ», но с небольшим наклоном.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что внесенные по ходатайству заявителя изменения в заявленное обозначение (придание слову соответствующего курсивного начертания) не меняют его восприятия как воспроизводящего товарный знак по свидетельству №286022, принадлежащего также заявителю.

Часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых, согласно оспариваемому решению Роспатента, было отказано в регистрации товарного знака, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №286022, совпадают.

Таким образом, заявитель уже обладает исключительным правом на обозначение «МЕРКАДОФАРМ» в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ, и предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении этих же услуг 35 класса МКТУ приведет к возникновению двойной регистрации одного и того же объекта, что противоречит нормам права, определяющим исключительное право на товарный знак.

Так, пунктом 1 статьи 1229 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Исключительность права на товарный знак проявляется в запрещении другим лицам, кроме владельца права на товарный знак, использовать данный или сходный знак для маркировки товаров того же рода и введения их в оборот на территории, где возникло право. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего пользоваться данным или сходным знаком для маркировки товаров того же рода без согласия правообладателя.

Исходя из указанного, не может быть двух исключительных прав, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект. Иначе право перестанет быть исключительным.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса исключительное право на товарный знак в отношении определенных товаров удостоверяется только одним документом – свидетельством, которое содержит перечень этих товаров.

Необходимо также отметить и то, что предусмотренная Кодексом возможность отчуждения исключительного права на товарный знак может повлечь в противном случае существование двух практически тождественных товарных знаков, принадлежащих разным лицам в отношении одних и тех же товаров, что прямо противоречит функции товарного знака, установленной статьей 1477 Кодекса.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что наличие регистрации товарного знака «МЕРКАДОФАРМ» по свидетельству №286022 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне услуг данной регистрации, препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении этих же услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.08.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.05.2010.**