

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела поступившее 29.12.2016 возражение Индивидуального предпринимателя Салихова А.Р., Республика Башкортостан, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538015, при этом установила следующее.

ДЕМИДОВСКИЙ

Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке № 2013712128 с приоритетом от 11.04.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.03.2015 за № 538015 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Демидовская вода", Тульская область, Россия (далее - правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.12.2016 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным



знаком «» по свидетельству № 541236 [1], принадлежавший лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров».

В возражении также указано, что правовая охрана знака [1] досрочно прекращена, однако это не имеет значения, поскольку лицо, подавшее возражение, является правообладателем другого товарного знака с тождественным словесным элементом «Демидовский» (свидетельство № 589483).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение, отменить решение о регистрации товарного знака по заявке № 2013712128 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 538015 недействительной в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель 27.02.2017 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что на дату подачи возражения - 29.12.2016, исключительное право у лица, подавшего возражение, есть только на товарный знак «ДЕМИДОВСКИЙ» по свидетельству № 589483 для услуг 35 класса МКТУ, имеющий более поздний приоритет.

В отзыве дополнительно указано, что у правообладателя также имеется другой товарный знак – «Демидовская» (свидетельство № 286341).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 538015.

От лица, подавшего возражение, 14.03.2017 поступили комментарии на отзыв, существо доводов которых сводится к следующему:

- досрочное правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (пункт 4 статьи 1486 Кодекса), следовательно, обстоятельство прекращения правовой охраны товарного знака № 541236 не имеет значение при решении вопроса о правомерности оспариваемого товарного знака;

- прекращение правовой охраны знака [1] не влечет непризнание заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 538015, поскольку лицу, подавшему возражение, принадлежит другой товарный знак с тождественным словесным элементом;

- ссылка правообладателя оспариваемого товарного знака на принадлежность ему другого товарного знака №286341 не правомерна, поскольку данный товарный знак содержит словесное обозначение «ДЕМИДОВСКАЯ», а не «ДЕМИДОВСКИЙ», при этом у лица, подавшего возражение, знак с самым ранним приоритетом (1994 г.).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.04.2013) приоритета товарного знака по свидетельству № 538015 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров,

их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

ДЕМИДОВСКИЙ

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ материалов дела показал следующее.

Согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 1512 Кодекса положения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513). При этом в соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Согласно сведениям Госреестра правовая охрана противопоставленного



товарного знака «» [1] досрочно полностью прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2016 года по делу № СИП-445/2016 (дата внесения записи в Государственный реестр: 03.11.2016).

Таким образом, на дату подачи возражения (29.12.2016) правовая охрана знака [1] была полностью прекращена, в связи с чем возможность его противопоставления отсутствует. Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания

оспариваемого товарного знака по свидетельству № 565236 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 538015.