

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 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.02.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Московское отделение Пензенского научно-исследовательского электротехнического института», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006710951/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006710951/50 с приоритетом от 26.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ВЕРБА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в кавычках.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, вынесенное 14.11.2007, мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса и связанных с ними

услуг 42 класса было основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака «ВЕРБА» по свидетельству №200157 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.02.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 14.11.2007 и просит учесть, что противопоставленный товарный знак не используется для соответствующих товаров и услуг, поэтому правовая охрана подлежит досрочному прекращению, о чем подано заявление (22.08.2007), принятое к рассмотрению.

Противопоставленный товарный знак прекратил свое действие решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.07.2008г.

С учетом изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (26.04.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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 абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,

заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №200157 представляет собой словесное обозначение «ВЕРБА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения «ВЕРБА» и ВЕРБА совпадают по фонетическому, семантическому признакам, и несмотря на их незначительные отличия в графике ассоциируются друг с другом в целом, что обуславливает вывод о сходстве до степени смешения.

Товары 09 класса МКТУ «коммутационные станции, коммутационные центры для систем подвижной связи, устройства коммутационные для обработки информации, электрические аппараты коммутационные, телефонные аппараты; счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ, компьютеры, периферийные устройства вычислительных машин, программное обеспечение для вычислительных машин, программы, записанные для вычислительных машин», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и товары 09 класса и связанные с ними услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке № 2006710951/50, соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №200157 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ.

Что касается досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака, следует отметить, что указанный факт не может быть принят во внимание, поскольку при рассмотрении данного возражения учитывались обстоятельства, имеющие место на дату

(05.03.2008) принятия возражения к рассмотрению ФГУ «Палаты по патентным спорам», вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии ФГУ «Палата по патентным спорам». Таким образом, досрочное прекращение правовой охраны в связи с неиспользованием противопоставленного товарного знака «ВЕРБА» по свидетельству №200157, вступившее в силу 30.07.2008 не может оказать влияние на решение Палаты по патентным спорам.

Исходя из вышесказанного, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006710951/50 следует считать правомерным.

Что касается доводов Особого мнения от 24.10.2008, представленного заявителем по завершении рассмотрения возражения, то Палата по патентным спорам отмечает следующее:

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам в рамках административного рассмотрения оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака действовала на дату (05.03.2008) принятия возражения к рассмотрению. Досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного знака «ВЕРБА» по свидетельству №200157 в связи с неиспользованием вступило в силу 30.07.2008, то есть после принятия возражения к рассмотрению, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

Поскольку на момент принятия решения о регистрации товарного знака правовой статус противопоставленного товарного знака действовал и права на него принадлежали определенному юридическому лицу, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Что касается ссылки на п.4.8 Правила ППС, где указано на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, но могут быть приняты во внимание при принятии решения, то эта норма не носит императивного характера, а остается на усмотрение коллегии Палаты по патентным спорам.

Ссылка заявителя на мнение Арбитражного суда города Москвы, не может быть принята во внимание, поскольку не относится к данному конкретному делу. Следует указать, что в Российской Федерации нет прецедентного права, а мнение Арбитражного суда города Москвы не может являться источником права, в силу чего Палата по патентным спорам не может им руководствоваться.

Что касается уведомления от 5 марта 2008 г. (форма 820), которое по техническим причинам, вызванным внутренними обстоятельствами в Палате по патентным спорам, не могло содержать конкретной даты проведения заседания коллегии, тем не менее оно указывает на принятие возражения к рассмотрению. А уведомление от 9 октября 2008 г. (форма 821) лишь указывает на конкретную дату проведения коллегии и подтверждает еще раз предыдущее уведомление.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.02.2008, оставить в силе решение экспертизы от 14.11.2007.