

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.05.2010, поданное компанией «ПГЭ Польска Група Энергетична Спупка Акцияна», Польша (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008701024/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2008701024/50 была подана на регистрацию 14.01.2008 заявителем в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 31, 35-45 классов МКТУ, указанных в перечне.

На основании корреспонденции от 28.09.2009, в которой заявителем была изложена просьба о выделении из заявки № 2008701024/50 всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанные товары и услуги были выделены в заявку № 2009724285/50.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и включает элемент «PGE» (ПГЭ), над которым расположен изобразительный элемент в виде дуги, состоящей из двух частей разного цвета, выполненных со смещением друг относительно друга. Элемент «PGE» является частью фирменного наименования заявителя и представляет собой аббревиатуру от «Polska Grupa Energetyczna». Правовая охрана испрашивается в синем, красном и оранжевом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.01.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008701024/50 для товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 31, 35-41, 43-45 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам 04.05.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008701024/50, доводы которого сводятся к тому, что заявителем представлено согласие на регистрацию заявленного обозначения от владельца ранее зарегистрированного на имя другого лица знака «PGER» по международной регистрации № 819786 (приоритет 25.03.2004, в отношении однородных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ) (1).

В подтверждение изложенного довода 05.05.2010 заявителем представлен оригинал письма-согласия [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.10.2010, заявителем было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- после получения письма-согласия заявителем было принято решение отказаться от выделенной заявки и получить регистрацию знака в объеме первоначальной заявки;

- при подаче выделенной заявки в нее не были включены отдельные товары 09 класса МКТУ, содержащиеся в первоначальной заявке, в результате чего эти товары не вошли ни в выделенную заявку, ни в решение о регистрации по первоначальной заявке;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ на условиях отзыва выделенной заявки;

- практика Роспатента свидетельствует о том, что такая регистрация возможна (см. заявки № 2006719884, № 2007717872);

- при отзыве выделенной заявки отпадает необходимость соблюдения условия неоднородности товаров и услуг, сохраняющихся в первоначальной и

выделенной заявке, в связи с чем заявитель просит зарегистрировать обозначение и для тех товаров 09 класса МКТУ, которые не вошли в выделенную заявку.

Заявителем дополнительно представлены следующие материалы:

- копии материалов переписки по заявкам № 2006719884/50 и № 2007717872/50 [2];
- копия отзыва выделенной заявки [3];
- копия свидетельства № 384580 [4];
- распечатка заявок № 2009724285/50 и № 2008701024/50 [5].

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

Правовая база для рассмотрения возражения от 04.05.2010 включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 2 статьи 1502 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

В возражении заявителем указано на то, что от владельца противопоставленного знака «PGEP» по международной регистрации № 819786, ранее зарегистрированного на имя другого лица имеется согласие на регистрацию заявленного обозначения, в связи с чем нет препятствий его для регистрации в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в материалах заявки № 2008701024/50 имеются документы, свидетельствующие о том, что 28.09.2009 от заявителя поступило

ходатайство о выделении заявки на товарный знак в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ. В соответствии с указанным ходатайством была выделена заявка № 2009724285/50, о чем в адрес для переписки было направлено уведомление от 27.01.2010.

С учетом выделения товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ 28.01.2010 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех оставшихся в заявке товаров и услуг.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в настоящий момент нормы действующего законодательства не предусматривают возможность преобразования выделенной заявки в первоначальную. В этой связи решение Роспатента от 28.01.2010 следует признать правомерным, а доводы заявителя не подлежат удовлетворению.

Довод заявителя о том, что процедура возврата товаров и услуг из выделенной заявки в первоначальную заявку (по заявкам № 2006719884/50, № 2007717872/50) возможна, не может быть принят во внимание, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно.

Что касается довода заявителя о том, что в выделенной заявке содержится неполный перечень товаров 09 класса МКТУ, то данный довод также не может быть принят во внимание по следующим причинам. Указанный довод представлен после даты подачи возражения и принятия его к рассмотрению. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы возражения, приведенные в обоснование неправомерности обжалуемого решения. Материалы, изменяющие упомянутые мотивы, могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС. Кроме того, указанный довод не относится к существу рассматриваемого спора. В возражении оспаривается правомерность решения Роспатента от 28.01.2010 по заявке № 2008701024/50, а согласно материалам этой заявки при выделении были исключены все товары 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 11.10.2010 поступило особое мнение, доводы которого касаются просьбы о регистрации заявленного обозначения в отношении

части товаров 09 класса МКТУ, не вошедших в выделенную заявку. При этом указано, что на стадии экспертизы заявленного обозначения заявитель отказался от упомянутых товаров, но после принятия решения по заявке им было получено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака. Указанные доводы были проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 04.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2010.