

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ИП Ибатуллин Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015722110, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015722110 подано 16.07.2015 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

***ОВЕН***

, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 25.01.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015722110 в отношении услуг 35 (части), 42 (части) классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг 16, 36, 37, 39 классов МКТУ и части услуг 35 и 42 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям статей 1477, 1481 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявитель уже обладает исключительным правом на тождественный товарный знак **ОВЕН** по свидетельству №151757 с приоритетом от 14.05.1998, срок действия регистрации продлен до 17.01.2025, в отношении идентичных товаров 16 и услуг 35 (части), 36, 37, 39, 42 (части) классов МКТУ – (1).

Не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию на один и тот же объект. В этом случае право перестает быть исключительным. Согласно статье 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Таким образом, наличие у заявителя исключительного права на тождественный заявленному обозначению товарный знак в отношении идентичных товаров/услуг исключает его регистрацию в качестве товарного знака в отношении этих товаров.

В поступившем возражении 15.02.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в законодательстве отсутствует такое основание отказа в регистрации товарного знака как наличие тождественного товарного знака, зарегистрированного на имя заявителя;

- аналогично были зарегистрированы на имя заявителя товарные знаки по следующим заявкам:

№2014736514 при наличии товарного знака №540496;

№2013725809 при наличии товарного знака №515954,

№2014724561 при наличии товарного знака №280987,

№2015717612 при наличии товарного знака №299377,

№ 2015721197 при наличии товарного знака №286056,

№2015704097 при наличии товарного знака №161046,

№2014737073 при наличии товарного знака №532677 и др. товарные знаки – (2);

- практика Роспатента показывает возможность регистрации товарных знаков с

тождественным обозначением, например, товарные знаки: **РОСНЕФТЬ** по свидетельству №536160 и **РОСНЕФТЬ** по свидетельству №335189, зарегистрированы в отношении идентичных товаров 09 класса МКТУ – (3);

- регистрация тождественных товарных знаков на имя одного заявителя в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров не может быть произведена в том случае, когда поданные заявки имеют одну и ту же дату приоритета (положения пункта 2 статьи 1496 Кодекса), в данном случае товарный знак по заявке №2015722110 и товарный знак по свидетельству №151757 имеют разные даты приоритета и их перечни несколько отличаются друг от друга.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015722110 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате заседания коллегии, назначенной на 28.03.2017. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю (07.03.2017) указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.07.2015) приоритета заявки №2015722110, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

**ОВЕН**

Заявленное обозначение **ОВЕН** по заявке №2015722110 с приоритетом от 16.07.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

16 класс – пленки, пакеты, мешки, сумки пластмассовые для упаковки.

35 класс – исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями; аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и

розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям; снабжение продовольственными товарами.

36 класс – маклерство, брокерские операции, посредничество (предоставление агентов-посредников), капиталовложения, услуги инвестиционных трестов, выпуск и хранение ценных бумаг, биржевые операции с ценными бумагами.

37 класс – установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, информация по вопросам ремонта, уничтожение крыс, мышей, уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных.

39 класс – перевозки, экспедирование, переноска, разгрузка и выгрузка грузов, посредничество в перевозках, брокерские операции по транспорту, хранение товаров на складах, прокат складов и транспортных средств, информация по вопросам транспорта и хранения, услуги автоводителей, предварительный заказ транспортных средств.

42 класс – инженерные конструкторские работы, экспертиза, профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями.

С учетом доводов решения Роспатента от 25.01.2017 препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является наличие у заявителя по рассматриваемой заявке №2015722110

исключительного права на товарный знак **ОВЕН** по свидетельству №151757 с приоритетом от 17.01.1995, срок действия регистрации продлен до 17.01.2025 – (1).

Вышеуказанный товарный знак (1) является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

16 класс – пленки, пакеты, мешки, сумки пластмассовые для упаковки.

35 класс – исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями.

36 класс – маклерство, брокерские операции, посредничество (предоставление агентов-посредников), капиталовложения, услуги инвестиционных трестов, выпуск и хранение ценных бумаг, биржевые операции с ценными бумагами.

37 класс – установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, информация по вопросам ремонта

39 класс – перевозки, экспедирование, переноска, разгрузка и выгрузка грузов, посредничество в перевозках, брокерские операции по транспорту, хранение товаров на складах, прокат складов и транспортных средств, информация по вопросам транспорта и хранения, услуги автоводителей, предварительный заказ транспортных средств.

42 класс – инженерные конструкторские работы, экспертиза, профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями, реализация товаров, магазины, снабжение продовольственными товарами.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и товарный знак (1) совпадают во всех элементах (словесные элементы фонетически и семантически тождественны, выполнены заглавными буквами русского алфавита, типовыми шрифтами, в одной цветовой гамме).

Что касается графического исполнения данных обозначений, то в данном случае графические особенности зрительно неактивны (их влияние на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало), что позволяет рассматривать обозначения с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков тождественными.

Сравнение перечней сопоставляемых товаров и услуг показало, что товары 16 и услуги 35, 36, 37, 39 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку (1), идентичны товарам 16 и услугам 35 (части), 36, 37, 39, 42 (части) классов МКТУ, указанным в перечне заявки №2015722110.

Имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №151757 (1) препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке №2015722110 в отношении идентичных товаров 16 и услуг 35 (части), 36, 37, 39, 42 (части) классов МКТУ. Повторное

предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны противоречит самой природе исключительного права.

Так, товарный знак относится к средствам индивидуализации и является нематериальным объектом (пункт 2 статьи 132 Кодекса). В отличие от материального объекта нематериальный объект может использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. Так, в частности статья 1477 Кодекса установила исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру.

Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков (2) и (3), то следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. При этом следует отметить, что некоторые товарные знаки (2) и (3) не тождественны, также не идентичны товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что Роспатентом были приняты решения (аналогичные решению по рассматриваемой заявке) в отношении обозначений «СТРАНА СКАЗОК» (заявка №2014737918), «СОВЕТСКИЕ» (заявка № 2014715445), «АТЛАНТ» (заявка №2014711395), «auto.ru» (заявка №2013744719).

Относительно ссылки заявителя на пункт 2 статьи 1496 Кодекса, следует отметить, что данная статья регулирует порядок разрешения ситуации, когда в отношении одного и того же обозначения и в отношении тождественных товаров и услуг одновременно подаются заявки, в частности, одним заявителем.

Согласно требованиям данной статьи, не может быть зарегистрированы на имя одного лица два тождественных товарных знака, предназначенных для индивидуализации тождественных товаров/услуг. Указанное лишь подтверждает выводы коллегии, изложенные выше.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2017.**