

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 возражение, поступившее 22.04.2020, поданное Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Производственно-аграрное объединение «Массандра», г. Ялта (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541862, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Черный доктор Солнечной Долины» по свидетельству №541862 зарегистрирован 14.05.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №541862 на имя Открытое акционерное общество "Солнечная Долина", Республика Крым (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, путем признания действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины №62316, на территории Российской Федерации. Срок действия знака продлен до 06.09.2024 (дата приоритета – 06.09.2004).

В поступившем 22.04.2020 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №541862 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №541862 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 530253 зарегистрированного на имя другого лица, имеющего более ранний приоритет в отношении однородных товаров 16, 33 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- копия свидетельства на ТЗ № 530253;
- выписка о регистрации ТЗ № 541862.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541862 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №541862, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- акционерное общество «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА» являлось правообладателем товарного знака по свидетельству №62316 на территории Украины;
- Федеральная служба по интеллектуальной собственности России в порядке, установленном статьей 13.1 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ, по заявлению правообладателя оспариваемого товарного знака, осуществила регистрацию товарного знака «**Чорний доктор Сонячної Долини**» с выдачей свидетельства на товарный знак за №541862;
- 14.12.2015 было произведено изменение отдельных элементов товарного знака, а именно изменение написания товарного знака

с украинского языка «**Чорний доктор Сонячної Долини**» на русский «**Черный доктор Солнечной Долины**».

- частью 12 статьи 13.1 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, не может быть оспорено и признано недействительным по причине его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №541862.

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

С учетом даты (12.05.2015) признания исключительного права на оспариваемый товарный знак 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «**Черный доктор**» по свидетельству №530253, сходный, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных товаров 16, 33 классов МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В отношении основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия поясняет следующее.

Как было указано выше, исключительные права на оспариваемый товарный знак были получены путем признания их Российской Федерацией в связи с присоединением Республики Крым.

Такое волеизъявление государства было также закреплено в соответствующем нормативном акте.

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №189-ФЗ в статью 13.1 Федерального закона №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон) внесены изменения, согласно которым предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, не может быть оспорено и признано недействительным по причине его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

По смыслу положений данной нормы права законодателем, по сути, выражено общественное отношение к действию признанных на территории Российской Федерации исключительных прав на товарные знаки и установлена невозможность их оспаривания при их сходстве или тождестве с получившими ранее правовую охрану на территории Российской Федерации средствами индивидуализации.

Дополнительно, целесообразно обратить внимание, что в статье 13.1 Закона указано, что споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав на товарные знаки или наименования мест происхождения товаров, регулирование которых осуществляется на основании данной статьи, могут быть разрешены судом также путем наложения обязательства на стороны спора использовать товарный знак или наименование места происхождения товара таким образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака или наименования места происхождения товара вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что в распоряжение коллегии не представлены материалы, которые могли бы позволить признать факт несоответствия товарного знака «**Черный доктор Солнечной Долины**» по свидетельству № 541862 требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 541862.