

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 26.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Тюменькриобанк», г.Тюмень (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №185931, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №98717400 с приоритетом от 30.10.1998 зарегистрирован 14.03.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №185931 на имя Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак «Цель» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №185931 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 2 статьи 3 и пункта 4 статьи 8 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в свидетельстве №185931 на товарный знак «Цель» отсутствует конкретный перечень наименований товаров, а зарегистрирован целиком заголовок 05 класса МКТУ;
- заголовок 05 класса МКТУ не может быть отнесен к эквивалентной замене перечня товаров, содержащихся в данном классе;
- в заявке отсутствует полное описание заявляемого обозначения. Отсутствует пояснение существа заявленного обозначения для его идентификации. В описании должно приводиться смысловое значение обозначения в целом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 185931 недействительным полностью.

Для подтверждения своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копию заявки №98717400.
2. Копии страниц МКТУ (7 редакция).
3. Копии страниц, распечатанные с официального сайта ФБГУ ФИПС.

На заседании коллегии правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ни статья 28 Закона «Признание регистрации товарного знака недействительной», ни статья 1512 Кодекса «Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку» не предусматривают возможности оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, изложенным в возражении;

- в соответствии с положениями статьи 1513 Кодекса «Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку» возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным статьей 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. В связи с тем, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Цель» не содержит сведений и материалов, поясняющих заинтересованность лица, подавшего возражение, оно не может быть удовлетворено;

- в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона заявка на регистрацию товарного знака должна содержать заявляемое обозначение и его описание. В описании приводится характеристика заявленного обозначения: его вид (словесное, изобразительное и т.д.), описание составляющих его элементов, смысловое значение обозначения в целом или его частей (элементов);

- если словесное обозначение является малоупотребляемым в русском языке, то указывается его значение;

- если словесное обозначение выполнено не буквами русского алфавита, то приводится его транслитерация буквами русского алфавита и перевод на русский язык;

- в заявке на регистрацию оспариваемого товарного знака было приведено описание заявленного обозначения «цель - слово, выполненное стандартным шрифтом». Был указан вид заявленного обозначения, характер его выполнения. Заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита и является лексической единицей русского языка. Смысловое значение заявленного обозначения является очевидным, не требующим дополнительного пояснения;

- перечень товаров, указанный в заявке на регистрацию товарного знака, позволяет идентифицировать заявленные товары, состоит из конкретных терминов и соответствует предъявляемым требованиям.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 26.11.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №185931.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (26.11.2013) возражения правовая база для его рассмотрения включает Кодекс.

Согласно пункту 2 статьи 512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса;

3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса;

4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса;

5) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции;

б) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии со статьей 1513 Кодекса «Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку»:

1. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса,

путем подачи возражения против такого предоставления в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

3. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, подается заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

4. Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании вступают в силу в соответствии с правилами статьи 1248 настоящего Кодекса и могут быть оспорены в суде.

5. В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительным выдается новое свидетельство на товарный знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков.

Оспариваемый товарный знак «Цель» по свидетельству №185931 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным указаны в статье 1512 Кодекса. При этом перечень таких оснований является закрытым.

Приведенные в возражении доводы для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №185931 не основаны на положении статьи 1512 Кодекса, то есть касаются иных нарушений, якобы имевших место быть при решении вопроса о регистрации товарного знака.

Кроме того, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Возражение, поданное ООО «Научно-производственное объединение «Тюменькриобанк», не содержит каких-либо обоснований и фактических данных относительно заинтересованности лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 185931.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.11.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №185931.**