


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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.01.2023, поданное ООО «Атон», Московская область, г. Талдом (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777372 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2022777372, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ.

Роспатентом 27.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части заявленных товаров 06 класса МКТУ и товаров 20 класса МКТУ, а в отношении части заявленных товаров 06 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации, мотивированное в

заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что на Общество с ограниченной ответственностью «Атон», 141900, Московская область, г. Талдом, ул. Загородная, 1а зарегистрирован тождественный товарный знак [1]



« [1] », по свидетельству №529366 с приоритетом от 10.07.2013, в отношении тождественных товаров 06 класса МКТУ, что противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам, в связи с чем заявленное обозначение по заявке №2022777372 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 06 класса МКТУ (а именно: «беседки [конструкции] металлические; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; бюсты металлические; ворота металлические; вывески металлические; изгороди металлические; изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные; крючки вешалок для одежды металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; ларцы металлические; лестницы металлические; молотки дверные металлические; наконечники для прогулочных тростей металлические; номера для домов несветящиеся металлические; обрешетки металлические; ограды металлические; ограждения решетчатые металлические; подставки для дров в камине металлические; решетки каминные металлические; решетки металлические; ручки дверные металлические; средства укупорочные для бутылок металлические; статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; ступени лестниц металлические; таблички опознавательные металлические; флюгеры металлические») на основании пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.01.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на дату вынесения решения Роспатента - 27.09.2023 регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №529366 не действовала. Срок действия регистрации указанного товарного знака истек 10.07.2023;

- срок подачи правообладателем заявления о продлении регистрации противопоставленного товарного знака с учетом возможности продления в течение шести месяцев истек 10.01.2024. Заявление о продлении срока регистрации правообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Атон» (он же заявитель по заявке №2022777372) в Роспатент не подавал.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022777372 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 06, 20 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.10.2022) поступления заявки №2022777372 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (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 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.


В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение « white wall black tattoo», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного жирафа, справа от которого расположены словесные элементы «WHITE WALL» и «BLACK TATTO», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в черном, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 06 классов МКТУ, основано на наличии у

заявителя исключительного права на тождественный товарный знак [1] в отношении товаров 06 класса МКТУ, который препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке №2022777372 в отношении идентичных товаров 06 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного жирафа, справа от которого расположены словесные элементы «WHITE WALL» и «BLACK TATTO», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются тождественными, поскольку полностью совпадают все элементы, как изобразительные, так и словесные, а также их композиционное построение.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.09.2023.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного знака [1] прекращена 10.07.2023 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Также коллегия отмечает, что срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

В данном случае срок мог быть продлен до 10.01.2024, при этом правообладатель не воспользовался своим правом, и срок продления истек.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 06 класса МКТУ требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2023, изменить решение Роспатента от 27.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022777372.