


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью “ТК” СЕРВИС” г. Москва, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706984, при этом установлено следующее.


Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018735146, поданной 16.08.2018, зарегистрирован 05.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №706984 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ПАК», г. Калининград (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 01.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №706984 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, подало на регистрацию заявку №2018752396 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, в связи с чем является заинтересованным лицом в подаче данного возражения;




- оспариваемое обозначение «  » является сходным до степени смешения с используемым лицом, подавшим возражение, обозначением



«  » для индивидуализации однородных товаров 21 класса МКТУ;


- в рамках настоящего возражения лицо, подавшее возражение, противопоставляет

знак «  » по международной регистрации №876106 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ;

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706984 недействительным в отношении товаров 21 класса МКТУ.


Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 01.06.2020 возражением, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, в качестве товарного знака сходного до степени

смешения с товарным знаком правообладателя, приводит знак «  » по международной регистрации №876106, исключительные права на который принадлежат иному лицу, в связи с чем не подтверждает своей заинтересованности в подаче данного возражения;

- лицо, подавшее возражение, подало на регистрацию товарный знак



«  » по заявке №2018752396 с более поздним приоритетом по отношению к оспариваемому товарному знаку, в связи с чем, данная заявка не может быть

противопоставлена оспариваемому товарному знаку в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №706984.

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

С учетом даты (16.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Пункт 2 статьи 1513 Кодекса доказывание заинтересованности возлагает на лицо, подавшее возражение, имеющее серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности.

При подаче возражения коллегия оценивала материалы возражения на предмет установления заинтересованности лица, подавшего возражение, чьи законные права интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака.

В подтверждение заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на заявку №2018752396, а также на международную регистрацию №876106.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован с нарушениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является

сходным до степени смешения со знаком «  » по международной регистрации №876106, имеющим более ранний приоритет.


Кроме того, лицом, подавшим возражение, подано на регистрацию в качестве

товарного знака обозначение «  » по заявке №2018752396, которое является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в

отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

Изложенное не позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по следующим причинам.

Лицо, подавшее возражение, не является ни правообладателем, ни

лицензиатом знака «  » по международной регистрации №876106.

В этой связи лицо, подавшее возражение, не является лицом, чьи права на могут быть затронуты регистрацией оспариваемого товарного знака, а следовательно, не может быть признано заинтересованным лицом в этой части.

Что касается поданной на имя лица, подавшего возражение, заявки №2018752396, коллегия отмечает, что только подача заявки на регистрацию сходного до степени смешения обозначения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров не является фактом наличия заинтересованности в подаче возражения. Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Изложенный подход в полной мере соответствует существующей правоприменительной практике (см., например, акты Суда по интеллектуальным правам, касающиеся дел №№ СИП-54/2019, СИП-431/2018, СИП-707/2014 и др.).

Кроме того, поданная заявка №2018752396 на имя лица, подавшего возражение, с более поздней датой приоритета (от 28.11.2018), по сравнению с оспариваемым товарным знаком, в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса противопоставлена быть не может.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.06.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №706984.