

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Денисом Григорьевичем Скуратовским (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393605, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008726142 с приоритетом от 14.08.2008 зарегистрирован 12.11.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №393605 в отношении товаров 25 и услуг 07, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Эллой-НН». На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 12.05.2010 за №РД0064255 исключительное право на товарный знак по свидетельству №393605 перешло к Михаилу Сергеевичу Сорокину, г. Нижний Новгород (далее - правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 14.08.2018.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, основу которого составляет квадрат по диагонали которого слева вверх размещено слово «ALLOY» (эллой), выполненное

оригинальным шрифтом рубленого типа со ступенчатым размещением буквенных элементов. Крайние штрихи букв «А» и «У» выходят за пределы квадрата.

В палату по патентным спорам 19.07.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393605 в отношении всех товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №393605 предоставлена с нарушением положений Кодекса, действовавшего в момент регистрации товарного знака, поскольку лицо, подавшее возражение - индивидуальный предприниматель Д.Г. Скуратовский с 13.03.2000 является обладателем доменного имени alloy.ru.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №393605 недействительной полностью.

К возражению были приложена копия справки, выданной ООО «Гран-Парк-Телеком» [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №393605, ознакомленный в установленном порядке с возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 03.10.2012, изложил следующее мнение:

- товарный знак по свидетельству №393605 не является тождественным доменному имени лица, подавшего возражение, поскольку содержит изобразительный элемент, а слово «ALLOY» выполнено художественным шрифтом;

- сравнивая словесные части оспариваемого товарного знака «ALLOY» и доменного имени «alloy.ru» нельзя сделать вывод об их тождественности из-за присутствия в домене элемента «.ru»;

- исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №393605 не противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №393605.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (10.09.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №419385 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Товарный знак по свидетельству №393605 с приоритетом от 14.08.2008 представляет собой комбинированное обозначение, включающее квадрат с жирным

контуром черного цвета в который по диагонали вписан словесный элемент «ALLOY», выполненный оригинальным шрифтом черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ.

Возражение от 19.07.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что товарный знак по свидетельству №393605 тождественен доменному имени «alloy.ru», право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что норма права, запрещающая регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени, Федеральным законом Российской Федерации от 04.10.2010 № 259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» была отменена, так как в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса слова «доменному имени» были исключены.

В связи с тем, что возражение поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2012, то есть после внесения вышеуказанных изменений в Кодекс, оно не может быть рассмотрено по вышеуказанным основаниям.

Необходимо также отметить, что товарный знак по свидетельству №393605 отличается от противопоставленного доменного имени наличием изобразительного элемента в виде квадрата, а его словесный элемент имеет оригинальную графическую проработку, в результате которой его невозможно однозначно идентифицировать как слово «ALLOY» (воспринимается в виде графической комбинации из буквенных элементов и геометрических фигур).

Таким образом, положения подпункта 3) пункта 9 статьи 1483 Кодекса, в редакции, предусматривающей учет старших прав на доменное имя, не применимы к рассматриваемой ситуации, поскольку она предусматривает тождество товарного знака и доменного имени (тождество - это совпадение во всех элементах).

Кроме того, возражение не содержит сведений об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности до даты приоритета товарного знака по

свидетельству №393605 в сфере производства товаров 07 и оказания услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам/услугам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации.

Таким образом, само по себе наличие старшего права на доменное имя не позволяет прийти к выводу о том, что индивидуальный предприниматель Д.Г. Скуратовский до даты приоритета оспариваемого товарного знака фактически осуществлял виды деятельности, однородные товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №393605, а также о восприятии потребителями оспариваемого товарного знака и указанного доменного имени как идентичных обозначений.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.07.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №393605.