

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 12.09.2011, поданное HOYA CORPORATION, Япония (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1015562, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 06.07.2009 за №1015562 в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя HOYA CORPORATION, Япония (далее - правообладатель).

Знак по международной регистрации №1015562 представляет собой словесное обозначение «HOYA», выполненное буквами латинского алфавита, в котором буква «Н» исполнена в оригинальном графическом написании, буквы «О, Y, A» - стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 09.06.2011 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1015562. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1015562 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 09, 10 классов МКТУ на основании статей 1477, 1479, 1481 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что «часть товаров 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации №1015562, идентична товарам 09, 10 классов МКТУ, в отношении которых у заявителя уже имеются международные регистрации №739829 (9 класс МКТУ) и №773208 (10 класс МКТУ) на тождественные знаки «НОУА».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.09.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя следующими доводами:

- ни Кодекс, ни Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания не содержат положений, запрещающих регистрировать тождественные знаки для однородных товаров на имя того же лица. Напротив, Правила в п.3.6 как раз предусматривают возможность регистрации тождественных обозначений для однородных товаров на имя одного лица, а сам бланк заявления содержит специальную графу «Дополнительные сведения». Согласно п.3.5 Правил «если заявка подается на обозначение, тождественное ... с товарным знаком заявителя, ранее зарегистрированным в Российской Федерации для однородных товаров, в Заявке приводится ссылка на документ, подтверждающий соответствующие права;

- что касается утверждения экспертизы об «очевидности» того, что исключительное право удостоверяется одним документом, то, во-первых, это далеко не очевидно, во-вторых, не является основанием для отказа в регистрации, а в-третьих, у рассматриваемых товарных знаков, являющихся международными регистрациями вообще нет свидетельства о регистрации, предусмотренного статьей 1481 Кодекс, поскольку он охраняется в силу международных договоров;

- при этом, экспертиза упускает из внимания, что объем исключительного права по рассматриваемым международным регистрациям, хотя и совпадает в части изображения товарного знака, или в части некоторых товаров, но является различным, поскольку определяется разной датой начата (приоритета), датой предоставления (регистрации), сроком действия. Таким образом, нельзя говорить об

идентичности «исключительного права» по одной международной регистрации и по другой международной регистрации;

- в некоторых странах мира, действительно, не допускается регистрация идентичных знаков в отношении идентичных товаров на имя одного и того же предприятия. Однако, в большинстве таких стран такое основание для отказа прямо предусмотрено в их законах (чего в российском законодательстве нет);

- например, в Европейском сообществе допускается и используется практика регистрации тождественных знаков одним и тем же владельцем даже в отношении полностью совпадающих перечней;

- обращаем Ваше внимание, что перечни товаров в настоящей заявке и в противопоставляемых международных регистрациях не тождественны, в связи с чем в данном случае речь о тождественности прав не идет;

- кроме того, заявитель отмечает, что предпринял меры по ограничению перечня товаров по международным регистрациям №739829 и №773208. На основании ходатайства, поданного заявителем в МБ ВОИС, последним внесены изменения в перечень товаров, приведенных в международных регистрациях №739829 и №773208. С учетом внесенных изменений, перечни товаров по рассматриваемым товарным знакам не идентичны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.06.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1015562 для всех товаров 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил:

- копии заявлений в МБ ВОИС от 07.03.2011 о сокращении перечней товаров по международным регистрациям №739829 и №773208 (1);

- копии уведомлений МБ ВОИС о внесении указанных изменений по международным регистрациям №739829 и №773208 (2).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (06.07.2009) международной регистрации №1015562 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

Согласно положениям статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с положениями статьи 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 положениям пункта 4 статьи 1499 Кодекса решение о государственной регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака в связи с выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, либо выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем же или более ранним приоритетом товарного знака.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1015562 [1] является словесным, состоит из слова «НОУА», выполненного таким образом, что буква «Н» исполнена в оригинальном графическом написании, буквы «О,У,А» - стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки №739829 [2] и №773208 [3] являются словесными, состоящими из слова «НОУА», выполненного таким образом, что буква «Н» исполнена в оригинальном графическом написании, буквы «О,У,А» - стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2] предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, знаку [3] - в отношении товаров 10 класса МКТУ.

При этом следует отметить, что заявитель по международной регистрации №1015562 является правообладателем международных регистраций №739829 и №773208.

Сравнительный анализ показал, что рассматриваемый знак [1] и знаки [2,3] являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Сравнение перечней сопоставляемых товаров, показало, что часть товаров 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации №1015562, идентична товарам 09, 10 классов МКТУ, приведенным в перечнях знаков [2,3].

Следует отметить, что действующим законодательством не предусмотрена возможность регистрации товарного знака при выявлении охраняемого тождественного товарного знака, зарегистрированного в отношении совпадающих частично перечней товаров с более ранним приоритетом, а также предоставление двух и более прав на один и тот же товарный знак с разными приоритетами, что само по себе нивелирует понятие «исключительный» («исключительный» означает «единственный», см. Толковый словарь русского языка) и тем самым вступает в противоречие с положениями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 4 статьи 1499 Кодекса и пунктом 1 статьи 1477 Кодекса, касающимися удостоверения исключительного права на товарный знак.

В этой связи правовая охрана знаку [1] в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ, которые идентичны товарам 09, 10 классов МКТУ знаков [2,3] не может быть предоставлена.

Вместе с тем, согласно сведениям базы данных МБ ВОИС владельцем знаков [2,3], 07.03.2011 внесены изменения в перечни товаров, касающиеся исключения части товаров 09, 10 классов МКТУ, приведенных в международных регистрациях №739829 и №773208.

С учетом внесенных изменений сопоставляемые товары 09, 10 классов МКТУ знаков [1] и [2,3] не идентичны, кроме позиции товаров 10 класса МКТУ «lasers à usage médical».

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1015562 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и товаров 10 классов МКТУ, кроме «lasers à usage médical».

Довод заявителя, касающийся ссылки на норму пункта 3.6 Правил не может быть признан убедительным, поскольку в указанном пункте указаны требования к содержанию заявки, данный пункт Правил не содержит положений, предусматривающих регистрацию тождественных обозначений для однородных товаров на имя одного лица.

Довод заявителя, касающийся ссылки на законодательства иностранных государств также несостоятелен, поскольку их действие не распространяется на территорию Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение от 12.09.2011, отменить решение Роспатента от 09.06.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1015562 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и товаров 10 класса МКТУ «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, ophtalmiques, dentaires et vétérinaires; articles

orthopédiques; matériel de suture; équipements endoscopiques compris dans cette classe; endoscopes; caméras d'endoscopie; dispositifs à ultrasons endoscopiques; sources de lumière et lampes servant au cours d'endoscopies; microscopes pour opérations chirurgicales comprises dans cette classe; matériel et produits biologiques artificiels, à savoir os artificiels, racines dentaires artificielles, osselets artificiels, articulations artificielles, matériel pour greffes osseuses; dispositifs diagnostiques à ultrasons; cristallins artificiels pour implantation chirurgicale; lasers à usage dentaire; instruments ophtalmologiques; instruments d'essais ophtalmiques».