

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 10.08.2009, поданное индивидуальным предпринимателем Колбецковым А.Б., Москва, и Обществом с ограниченной ответственностью «Леман технолоджи», Москва (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в принятии к рассмотрению заявки №2008727435/71 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.08.2008 по данной заявке испрашивается на имя вышеуказанных заявителей. В представленной ими заявке в заявлении о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака указано два заявителя – индивидуальный предприниматель и юридическое лицо.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DOTNETNUKE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 16.04.2009 об отказе в принятии к рассмотрению заявки №2008727435/71 на государственную регистрацию товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям статей 1478 и 1492 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что в представленной заявке в заявлении о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака указано два заявителя, что не соответствует установленным требованиям.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.08.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.04.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) из положений статей 1229 и 1477 Кодекса вытекает вывод о возможности совладения товарным знаком несколькими лицами;

2) правовое регулирование института товарного знака осуществляется не только специальными нормами, содержащимися в параграфе 2 главы 76 Кодекса, но и другими (общими) нормами Кодекса;

3) специальная часть Кодекса, посвященная патентам (глава 72), не содержит прямого указания на институт совладения, но патенты по-прежнему выдаются на имя нескольких заявителей, ввиду чего предлагается воспользоваться положением статьи 6 Кодекса (применение гражданского законодательства по аналогии).

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя указанных в заявлении лиц.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (26.08.2008) правовая база для оценки соответствия необходимого документа заявки (заявления о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака) установленным требованиям включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 1498 Кодекса в ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению. О результатах формальной экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

В соответствии со статьей 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1492 Кодекса заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем).

В представленной заявке в заявлении о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака указано два заявителя – индивидуальный предприниматель и юридическое лицо.

В ходе проведения формальной экспертизы заявки представителю этих лиц были направлены запросы формальной экспертизы от 24.09.2008 и 04.02.2009, в которых содержалось предложение указать в качестве заявителя одно лицо – индивидуального предпринимателя или юридическое лицо.

В ответ на данные запросы формальной экспертизы корреспонденцией от 05.11.2008 и 10.03.2009 было выражено мнение, что из положений статей 1229 и 1477 Кодекса вытекает вывод о возможности совладения товарным знаком несколькими лицами, и поэтому предложение, указанное в запросах формальной экспертизы, является неправомерным.

Возражение на решение Роспатента об отказе в принятии к рассмотрению заявки №2008727435/71 на государственную регистрацию товарного знака повторяет вышеуказанный довод.

Из положений статьи 1478 и пункта 1 статьи 1492 Кодекса следует, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – одно лицо, и соответствующая заявка на товарный знак может быть подана юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – одним лицом.

Принимая во внимание данные нормы, коллегия Палаты по патентным спорам считает обоснованным вывод заключения по результатам формальной экспертизы, что в заявке в заявлении о государственной регистрации товарного знака должно быть указано в качестве заявителя только одно лицо – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

Что касается положений статьи 1229 Кодекса, содержащих указание на возможность исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежать нескольким лицам совместно, ссылки на которые содержит возражение, то следует отметить, что при применении норм главы 69 Кодекса («Общие положения») необходимо учитывать специальные нормы, содержащиеся в других главах Кодекса и относящиеся к определенным видам охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

Так, специальные нормы в отношении товарного знака прописаны в параграфе 2 («Право на товарный знак и право на знак обслуживания») главы 76 Кодекса («Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий»).

В возражении содержится довод, что правовое регулирование института товарного знака осуществляется не только специальными нормами, содержащимися в параграфе 2 главы 76 Кодекса, но и другими (общими) нормами Кодекса. В связи с этим необходимо отметить, что в соответствии с общими положениями теории права при противоречиях (юридических коллизиях) между общими и специальными нормами права, содержащимися в одном нормативном акте и регулируемыми одни и те же общественные отношения, приоритет имеют специальные нормы, так как они делают исключение из общего правила либо уточняют общую норму применительно к конкретному правоотношению.

Относительно статьи 1477 Кодекса, упомянутой в возражении, следует отметить, что она содержит нормы-дефиниции, определяющие понятия товарного знака и знака обслуживания. В свою очередь, регулятивная управомочивающая норма пункта 1 статьи 1492 Кодекса право на совершение конкретного юридически значимого действия (право на подачу заявки на товарный знак) предоставляет одному лицу – юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Довод возражения о возможности применения в соответствии со статьей 6 Кодекса гражданского законодательства по аналогии неубедителен ввиду того, что в соответствии с положениями данной статьи аналогия закона, позволяющая применять гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, и аналогия права, исходящая из общих начал и смысла гражданского законодательства, могут применяться только в случаях, когда определенные правоотношения прямо не урегулированы юридическими нормами.

В связи с указанным следует отметить, что нормы статьи 1478 и пункта 1 статьи 1492 Кодекса содержат прямое указание на субъекта, которому предоставлены право обладать исключительным правом на

товарный знак и право на подачу заявки на товарный знак, – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в представленной заявке заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака не соответствует установленным требованиям, так как в нем указано два заявителя.

Указанное обуславливает вывод о правомерности оспариваемого решения Роспатента, принятого по результатам проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.04.2009.