

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 от 27.12.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ROSATRANS» по свидетельству №399269, поданное ЗАО ТЭФ «РОСАТРАНС», г. Тольятти, Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.01.2010 за №399269 по заявке №2008736372/50 с приоритетом от 20.11.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РОСАТРАНС», г. Тольятти, Российская Федерация (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой обозначение «ROSATRANS», выполненное оригинальным латинским шрифтом синего цвета с написанием буквы «О» в виде стилизованного изображения глобуса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.12.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №399269 в отношении услуг 39 класса МКТУ, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявка №2008736372/50 на регистрацию товарного знака изначально была подана лицом, подавшим возражение;

- после принятия 09.11.2009 решения о регистрации товарного знака право на заявку было передано правообладателю и именно на его имя была произведена регистрация товарного знака за №399269;
- решением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-10117/2010 от 30.08.2010, оставленным в силе Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2010 [1], признан недействительным договор уступки права требования № 09/11-043/1 от 19.11.2009 между ЗАО ТЭФ «РОСАТРАНС» и ООО «РОСАТРАНС»;
- признание недействительным данного договора влечет за собой недействительность действий по передаче права на заявку №2008736372/50 на спорный товарный знак, в связи с чем правом на заявку №2008736372/50 должно обладать лицо, подавшее возражение;
- таким образом, оспариваемый товарный знак правообладателя по свидетельству №399269 является сходным до степени смешения с ранее заявленным на регистрацию обозначением лица, подавшего возражение, по заявке №2008736372/50 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №399269 недействительным частично и внесении изменения в Госреестр в части наименования правообладателя.

К возражению приложены судебные акты [1], выписка из ЕГРЮЛ [2], информация по делопроизводству заявки №2008736372/50 [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- судебное разбирательство по делам [1] не завершено в связи с подачей кассационной жалобы;
- сам документ о передаче прав на заявку полностью соответствует Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденным приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившим в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

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

С учетом даты (20.11.2008) поступления заявки №2008736372/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №399269 (заявка №2008736372/50 с приоритетом от 20.11.2008) представляет собой комбинированное обозначение «ROSATRANS», выполненное оригинальным латинским шрифтом синего цвета с написанием буквы «О» в виде стилизованного изображения глобуса.

Согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным является наличие товарного знака или заявки на товарный знак иного лица с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров/услуг.

В связи с тем, что товарный знак по свидетельству №399269 и заявка №2008736372/50 имеют совпадающую дату приоритета (20.11.2008), основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.12.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №399269.