

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 13.01.2014. Данное возражение подано ООО «ТЭМПОС», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011743257, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011743257 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «PRESIDENT» была подана на имя заявителя 29.12.2011 в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011743257 в отношении всех товаров 14 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение обосновано заключением по результатам экспертизы, мотивированным тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «PRESIDENT» по международной регистрации № 971510, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя компании «HELVETIA INTERNATIONAL, S. Forstinger GmbH», Австрия (приоритет 18.03.2008) [1] в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам 15.01.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана

противопоставленного знака [1] досрочно прекращена решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.11.2013 по делу № А40-42118/13.

В палату по патентным спорам 07.03.2014 от заявителя поступило ходатайство о переносе сроков рассмотрения возражения от 13.01.2014. Просьба была обоснована тем, что вышеуказанный судебный акт находится в состоянии обжалования (апелляционная жалоба подана 13.12.2013). В жалобе приведена информация, что в период рассмотрения судебным органом дела права на знак [1] были переданы иному лицу, не привлеченному к участию в процессе, что является основанием для отмены судебного акта. Вместе с тем, отмечено, что сложившиеся обстоятельства никоим образом не влияют на исход дела, однако затягивают принятие решения о досрочном прекращении правовой охраны знака [1]. Новое судебное заседание назначено на 20.08.2014, в связи с чем выражена просьба о переносе сроков рассмотрения возражения на срок после этой даты.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (29.12.2011) заявки № 2011743257 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «PRESIDENT» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «PRESIDENT» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показывает их тождество.

Товары 29 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Тождество сопоставляемых обозначений и однородность товаров 14 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Указанное свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и правомерности решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя о том, что правовая охрана противопоставленного знака [1] досрочно прекращена решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.11.2013 по делу № А40-42118/13, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Данный судебный акт не вступил в законную силу, поскольку инициирована процедура его обжалования, в связи с чем у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что правовая охрана противопоставленного знака [1] на дату подачи возражения и принятия его к рассмотрению не действовала.

Относительно ходатайства о переносе от 07.03.2014, следует указать, что оно было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2014. В удовлетворении ходатайство было отказано, о чем сделана соответствующая отметка в пункте 6 Протокола заседания коллегии палаты по патентным спорам. Данная позиция коллегии обусловлена тем, что на дату подачи возражения и принятия его к рассмотрению препятствия к регистрации заявленного обозначения не были преодолены, а действия, предпринимаемые на сегодняшний день, по его преодолению носят длительный и неопределенный характер.

От заявителя 14.03.2014 поступила корреспонденция, в которой изложена позиция, отраженная в ходатайстве о переносе от 07.03.2014, и просьба «...не утверждать решение коллегии палаты по патентным спорам...».

Данные доводы рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2013.