

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ) 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.06.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453805, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**SLAVIA**» по заявке №2010740536 с приоритетом от 16.12.2010 зарегистрирован 14.02.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №453805 на имя ЗАО «Стойкомплект-Эмаль», 119607, Москва, ул. Раменки, 17, корп. 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №453805 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака (далее - Кодекс).

В возражении указывается, что Ибатуллин А.В. обладает исключительным правом на товарный знак « СЛАВИЯ» по свидетельству №323580 с приоритетом от 11.03.2005, зарегистрированным в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ. Кроме того, Ибатуллиным А.В. подано на регистрацию в качестве товарного знака обозначение « СЛАВИЯ » по заявке №2015728918 с приоритетом от 11.09.2015 в отношении товаров и услуг 01, 03, 04, 06, 08, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 35-45 классов МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453805 недействительным.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №453805, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является предприятием, осуществляющим разработку, производство и поставку широкого ассортимента лакокрасочной продукции на территории Российской Федерации и стран СНГ, в то время как сведения относительно производства каких-либо товаров под обозначением лица, подавшего возражения, отсутствуют;

- в действиях лица, подавшего возражения, усматривается признаки злоупотребления правом;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №453805 не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №323580, и реальное смешение этих товарных знаков в гражданском обороте отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения Ибатуллина А.В. и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №453805 в силе.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для

признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Исходя из положений подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии пунктом 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарный знак « СЛАВИЯ» по свидетельству №323580, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать Ибатуллина А.В. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453805, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем необходимо констатировать, что, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453805 подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2017, в то время как датой публикации сведений о регистрации данного товарного знака является 12.03.2012.

Таким образом, поступившее возражение подано по истечении пятилетнего срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по

основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Несоблюдение лицом, подавшим возражение, установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №453805, исключает удовлетворение поступившего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №453805.