

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 08.06.2012, поданное компанией «Камю Ля Гранд Марк», Франция (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1046858, при этом установила следующее.

Словесный знак «JACQUELINE» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 18.06.2010 № 1046858 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Роспатентом 12.03.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1046858 (решение Роспатента) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что знак по международной регистрации в отношении товаров 33 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ООО «Сюзанна Индустрия Алиментари») в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ товарным знаком «JACQUELINE ЖАКЛИН» по свидетельству № 264649, приоритет 19.11.2001 [1]. В заключении приведен подробный анализ сходства знаков и однородности сравниваемых товаров 33 и 32 классов МКТУ.

В палату по патентным спорам 08.06.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что товары, приведенные в перечнях сравниваемых знаков, неоднородны. Также заявителем указано, что срок действия противопоставленного товарного знака [1] истек.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена распечатка свидетельства № 264649 (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1046858 в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (18.06.2010) международной регистрации № 1046858 правовая база для оценки охраноспособности знака 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 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.

Знак «JACQUELINE» по международной регистрации № 1046858 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «Boissons alcooliques (à l'exception des bières)».

Противопоставленный товарный знак «JACQUELINE ЖАКЛИН» [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1046858 и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе тождественный словесный элемент «JACQUELINE», что обуславливает вывод о

сходстве знаков, что заявителем не оспаривается.

Что касается однородности товаров 33 и 32 класса МКТУ, имеющих в перечнях сравниваемых знаков, необходимо отметить следующее.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1046858, относятся к алкогольным напиткам.

Товары 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1]: «пиво; имбирное пиво; пиво солодовое» однородны товарам 33 класса МКТУ знака по международной регистрации № 1046858, так как принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». «ПИВО» - слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенистый напиток; изготавливается спиртовым брожением сусла из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/36810>).

Эти товары имеют общие признаки, а именно – круг потребителей, одинаковое назначение, близкие условия реализации. Наличие общих признаков заявленных товаров и товаров противопоставленного знака свидетельствуют об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Таким образом, знак по международной регистрации № 1046858 и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 (32) класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии рассматриваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 264649 была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (срок действия истек 19.11.2011).

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия знака по

международной регистрации № 1046858 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, основания для вывода о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 08.06.2012, отменить решение Роспатента от 12.03.2012 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1046858 на территории Российской Федерации.