

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 10.04.2015, поданное Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд., 4 Пикиони стрит, Лимассол, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013706972, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «OLDMЭTR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, по заявке №2013706972 подано 05.03.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.12.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 32 (пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива) и всех товаров 33 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «МЭТР» по свидетельству №389232 с приоритетом от 15.03.2007, зарегистрированным на имя ЗАО «УРОЖАЙ-2», Москва, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 и части товаров 32 классов МКТУ.

В поступившем возражении от 10.04.2015 выражено несогласие заявителя с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака «МЭТР» по свидетельству №389232 – ЗАО «УРОЖАЙ-2» не использует указанный товарный знак, в связи с чем компания Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд. 25 марта 2015 года подала исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №389232;

- 31 марта 2015 года по делу №СИП-148/2015 Судом по интеллектуальным правам вынесено Определение о принятии искового заявления к производству и о назначении предварительного судебного заседания на 05 мая 2015 года;

- прекращение исключительного права на товарный знак «МЭТР» по свидетельству №389232 устраняет причину, послужившую основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака «OLDМЭТР» по заявке № 2013706972 в отношении части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы (копии):

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства [1];

- ответ заявителя на уведомление экспертизы [2];

- Решение о государственной регистрации товарного знака [3];

- электронная публикация регистрации №389232 [4];

- Определение Суда по интеллектуальным правам о принятии искового заявления к производству по делу № СИП-148/2015 [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.03.2013) подачи заявки №2013706972 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OLDMЭTR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского («...LD...R») и русского (буква «Э») алфавитов, при этом буквы «О», «М» и «Т» присущи как латинскому, так и русскому алфавиту.

Решением Роспатента от 12.12.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака для части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №389232.

Противопоставленный товарный знак «МЭТР» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №389232 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Заявитель в своем возражении не оспаривает однородность товаров 32 (пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива), 33 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного знака, совпадающих по роду/виду (алкогольные напитки), назначению, кругу потребителей.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения «OLDMЭTR» и противопоставленного товарного знака «МЭТР» было установлено, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку противопоставленный товарный знак фонетически полностью входит в состав заявленного обозначения.

Несмотря на использование букв разных алфавитов и слитное написание словесных элементов «OLD» и «МЭТР», заявленное обозначение может восприниматься потребителями как словосочетание, означающее «старый мэтр»

(«OLD» - лексическая единица английского языка которая переводится на русский язык как старый, древний, старинный, см. <https://translate.yandex.ru/?text=old>) и МЭТР, -а, м. (книжное). 1. Учитель, наставник. 2. Деятель искусства или науки — почитаемый авторитет среди своих учеников, своего окружения (часто при обращении или упоминании), см. электронную версию Толкового словаря русского языка на сайте <http://www.vedu.ru/expdic/16352/>).

В данном словосочетании логическое ударение падает именно на существительное «мэтр», а прилагательное «old» не придает ему нового значения, поскольку является характерным определением для слова «мэтр». В связи с изложенным коллегия усматривает наличие смыслового сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком «МЭТР».

Стандартное шрифтовое исполнение сопоставляемых товарных знаков ослабляет значение графического признака сходства и усиливает влияние иных признаков сходства словесных обозначений.

С учетом наличия фонетического и семантического признаков сходства словесных элементов, заявленное обозначение является сходным в целом с товарным знаком по свидетельству №389232. Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака заявителем не оспаривался.

Таким образом, можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №389232 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, что свидетельствует об обоснованности приведенных в заключении по результатам экспертизы доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 12.08.2015 за №РД0178931, исключительное право на товарный знак по свидетельству №389232 в отношении товаров 33 класса МКТУ передано

Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд., 4 Пикиони стрит, Лимассол, Кипр и выдано свидетельство №550432 (сведения опубликованы 12.09.2015).

Таким образом, заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленного товарного знака «МЭТР» в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ является одно и то же лицо.

В этой связи основания для учета товарного знака по свидетельству №389232 в качестве препятствия государственной регистрации товарного знака по заявке №2013706972 в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 10.04.2015, изменить решение Роспатента от 12.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013706972.