

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) 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 23.03.2018 возражение, поданное «Сазерак Компани Инк., корпорация штата Луизиана», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016726026, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «FIREBALL» по заявке №2016726026 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016726026. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «Fireball» по международной регистрации №944773 с приоритетом от 20.12.2007, зарегистрированным на имя компании «PROISTANBUL DIS TICARET LIMITED SIRKETI», Турция, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правовая охрана знака по международной регистрации №944773 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении товаров «пиво, ... и прочие составы для изготовления напитков» 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016726026 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-390/2017 от 15.03.2018 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.07.2016) поступления заявки №2016726026 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Заявленное обозначение «FIREBALL» по заявке №2016726026 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.google.ru) показал, что слово «fireball» переводится с английского языка «огненный мяч». Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «Fireball» по международной регистрации №944773 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными латинского алфавита, буква «F» - заглавная. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком в силу фонетического и сематического тождества их словесных элементов «fireball» и высокой степени их визуального сходства, а также в силу однородности товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольной продукции. В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации, а также однородность товаров 33 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-390/2017 от 15.03.2018 [1], согласно которому правовая охрана знака по международной регистрации №599543 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво, ...и прочие составы для изготовления напитков», а также в отношении всех товаров 33 класса МКТУ в связи с неиспользованием. Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №944773 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2018, отменить решение Роспатента от 29.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016726026.