

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 07.03.2014. Данное возражение подано компанией «Штраус Коффе Б.В.», Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012703480, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012703480 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «elite», «HEALTH LINE» была подана на имя заявителя 10.02.2012 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012703480 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Элит Индастриз, ЛТД.», Италия) знаком «elite» по свидетельству № 123467, приоритет 07.04.1994 [1].

В заключении экспертизы указано, что противопоставление по свидетельству № 119387 снято в связи с представлением письма-согласия от

владельца данного знака, и отмечено, что по данным на 27.11.2013 регистрация противопоставленного знака [1] является действующей.

В палату по патентным спорам 07.03.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем предприняты все шаги для снятия оснований по пункту 6 статьи 1483 Кодекса – получено письмо-согласие от владельца одного из противопоставленных знаков, а по второму знаку его владельцем было подано заявление о досрочном прекращении действия регистрации. По поданному заявлению был получен запрос, ответ на который был представлен в установленные сроки. Экспертизой не были приняты во внимание все обстоятельства и сроки рассматриваемого дела, решение принято без учета полной информации по делу. Практически одновременно полностью досрочно прекращена правовая охрана товарного знака [1] – 09.12.2013, и принято решение об отказе в государственной регистрации – 02.12.2013.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (10.02.2012) заявки № 2012703480 на регистрацию знака обслуживания 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.

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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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 «  » является комбинированным и представляет собой композицию из слова «elite», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде овала, овальной линии и стилизованного изображения двух листочков. Под

композицией размещен словесный элемент «HEALTH LINE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в цветовом сочетании «зеленый, желто-зеленый, темно-зеленый, белый, черный» в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак «**elite** CLASSIC» [1] является словесным и содержит словесные элементы «elite» и «CLASSIC», выполненные в две строки строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием тождественного элемента «elite», при этом выполненного в одинаковой графической манере. Все товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, относятся к кофе, чаю и напиткам на основе какао, шоколада, а также к кондитерским изделиям, в этой связи их следует признать однородными, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, одни условия реализации и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что по заявлению владельца противопоставленного товарного знака [1] правовая охрана данного знака была досрочно полностью прекращена. Дата внесения записи в Государственный реестр – 09.12.2013.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012703480 в

соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 07.03.2014, отменить решение Роспатента от 02.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012703480.