

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 09.07.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709551, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011709551 с приоритетом от 31.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАНЕРЪ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 26.11.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709551 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «MANNER» по международной регистрации №616559 [1], зарегистрированным 24.03.1994, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя JOSEF MANNER &

COMP. AKTIENGESELLSCHAFT, Wilhelminenstrasse 6 A-1171 WIEN AT в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 11.07.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель знака «MANNER» [1], выполняя пункт 3 Мирового соглашения по делу №А40-120551/12-51-110, досрочно прекратил правовую охрану своего знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявитель представил копии Мирового соглашения от 17.04.2013 [2] и Определения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-120551/12 от 22.04.2013 [3], а также распечатку данных из БД ВОИС [4].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709551 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (31.03.2011) заявки №2011709551 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, 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) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 14.4.2. 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 пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления 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 «МАНЕРЪ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709551 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначения «MANNER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что они являются сходными в целом, поскольку включают фонетически тождественные словесные элементы «МАНЕРЪ» / «MANNER».

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2011709551, и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [1], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (алкогольные

напитки), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком [1] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, на территории Российской Федерации правовая охрана знака [1] прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ (соответствующие сведения опубликованы в БД ВОИС 20.06.2013).

В этой связи основания для учета знака [1] в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709551 в отношении товаров 33 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 09.07.2013, отменить решение Роспатента от 26.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011709551.