

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 15.06.2016. Возражение подано по поручению компании «М.Д.В.Ф. МЕДИА ДИЗАЙН ВИТАЛ ФЭШН ЛТД», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729591, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2014729591, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки алкогольные, кроме пива; водка».

Роспатентом 16.05.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729591 в отношении всех заявленных товаров 33 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 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком «**NATSIONALNAYA**» (свидетельство № 501318 с приоритетом 28.06.2011), ранее

зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя «НАЦИОНАЛЬНАЯ Паетовое Товарищество», 10148, ТАЛЛИНН, ВАЛЛИ, 4, ЭСТОНИЯ.

В заключении экспертизы указано, что сходство знаков определяется фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «НАЦИОНАЛЬНАЯ» / «NATSIONALNAYA». Кроме того, отмечено, что довод заявителя о наличии зарегистрированного на его имя товарного знака

«^{НАЦИОНАЛЬНАЯ}
КОЛЛЕКЦИЯ» (свидетельство № 466808) не может быть учтен в силу характера исполнения заявленного обозначения, в котором словесный элемент «НАЦИОНАЛЬНАЯ» выполнен более крупным шрифтом, чем словесный элемент «КОЛЛЕКЦИЯ».

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является вариантом уже зарегистрированного товарного знака по свидетельству №466808, при этом приоритет противопоставленного знака по свидетельству №501318 позже, чем приоритет старшего знака заявителя;

- заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак «^{National Collection}» по свидетельству №555921 в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- кроме того, по заявке №2013745934 принято решение о регистрации



заявленного обозначения «» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- товары, маркированные заявленным обозначением, активно вводятся в гражданский оборот и экспонируются на выставках.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения о принадлежащих ему товарных знаках.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты подачи (02.09.2014) заявки №2014729591 на регистрацию товарного знака 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.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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, включает в свой состав объемное изображение бутылки оригинальной формы, на которой расположены элементы оформления: этикетка и кольеретка в виде плашек и медальонов. Медальоны оформлены с помощью растительного орнамента с монограммой, состоящей из букв кириллического алфавита «Н» и «К» в оригинальной графике. В верхней части этикетки расположена надпись «НАЦИОНАЛЬНАЯ коллекция», выполненная заглавными и строчными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, кроме пива; водка».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729591 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №501318.

Противопоставленный товарный знак «**NATSIONALNAYA**» по свидетельству №501318 является словесным, выполнен жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, являются либо идентичными (алкогольные напитки (за исключением пива)), либо однородными (водка), так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №501318 показал, что оба обозначения включают в свой состав словесные элементы «НАЦИОНАЛЬНАЯ» / «NATSIONALNAYA», являющиеся транслитерацией друг друга.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что заявленное обозначение включает дополнительный элемент «коллекция», который, образуя словосочетание, удлиняет его фонетический ряд и придает иную смысловую окраску, что усиливает несходство с противопоставленным знаком.

Также следует указать, что заявленное обозначение представляет собой графическую композицию, в которой значительное положение занимает изобразительная часть, а товарный знак по свидетельству №501318 является словесным и выполнен буквами иного алфавита, то есть сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление.

Кроме того, коллегия приняла во внимание наличие у заявителя исключительного права на товарные знаки, включающие в свой состав словесные элементы «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» / «National Collection» (товарный

знак « **НАЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ** » по свидетельству №466808; товарный знак « **National Collection** » по свидетельству №555921), а также принятое решение о государственной регистрации



на имя заявителя товарного знака по заявке №2013745934.

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия пришла к выводу о возможности удовлетворении поступившего возражения и, как следствие, государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729591 в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, кроме пива; водка».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2016, отменить решение Роспатента от 16.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014729591.