

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, рассмотрела возражение от 06.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сомелье», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741579, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011741579 с приоритетом от 13.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SWEET LIFE», выполненное в одну строку шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского алфавита. В описании также указано, что обозначение переводится с английского на русский язык как «сладкая жизнь».

Роспатентом принято решение от 13.08.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741579 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для остальных заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по

свидетельству № 282301, зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными товарам 33 и части товаров 32 классов МКТУ, перечисленных в заявке № 2011741579.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.08.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель обратился в Арбитражный суд г. Москвы, которым принято решение от 24.10.2013 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SWEET LIFE» по свидетельству № 282301 в отношении всех указанных в свидетельстве товаров 33 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству № 282301 более не препятствует регистрации товарного знака по заявке № 2011741579.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011741579 для всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

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

- копия решения Роспатента от 13.08.2013 [2];

- копия искового заявления заявителя в суд [3];

- копии Определений суда [4];

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 24.10.2013 [5].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.12.2011) приоритета заявки на 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 14.4.2.2 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 «SWEET LIFE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

В решении Роспатента от 13.08.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741579 в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан товарный знак «SWEET LIFE» по свидетельству № 282301.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «SWEET LIFE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку являются словесными, представляют собой одно и то же словосочетание, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку, следовательно, совпадают во всех элементах.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то заявленные товары 33 класса МКТУ однородны товарам 33 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку совпадают или относятся к одному роду продукции – алкогольные напитки. Часть заявленных товаров 32 класса МКТУ (пиво, составы для изготовления ликеров, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива), с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, также однородны товарам 33 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку являются сопутствующими, взаимодополняемыми, а в случае с товаром «пиво» – взаимозаменяемыми, совпадающими по назначению и кругу потребителей. Следовательно, имеет место принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, вывод, изложенный в решении Роспатента от 13.08.2013, о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 282301 в отношении всех товаров 33 и части товаров 32 классов МКТУ следует признать правомерным.

При этом заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 282301 и однородность товаров, приведенных в сопоставляемых перечнях.

Вместе с тем правовая охрана противопоставленного в решении Роспатента от 13.08.2013 товарного знака по свидетельству № 282301 досрочно полностью прекращена на основании решения суда [5], вступившего в законную силу 25.11.2013. Запись об указанных изменениях внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и опубликована в бюллетене 2014/15 от 12.08.2014.

Следовательно, товарный знак по свидетельству № 282301 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 06.11.2013, изменить решение Роспатента от 13.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011741579.