

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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 05.03.2014, поданное ООО «МИЦ «Пиво и напитки XXI век» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012710164 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «БРАТИНА» в качестве товарного знака с приоритетом от 03.04.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БРАТИНА».

Решение Роспатента от 28.11.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710164 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ;
- в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «БРАТИНА» [1], зарегистрированным ранее на имя ООО «Русская Братина-доставка», Москва по свидетельству № 312333 (приоритет от 01.07.2004);

- при установлении однородности товаров определялась принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, род (вид) товаров, их назначение, условия реализации, круг потребителей;

- процедура приостановки делопроизводства по заявке на основании подачи заявителем заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 312333 в Суд по интеллектуальным правам не предусмотрена.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.03.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.11.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявитель уведомлял экспертизу о том, что направил в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 312333;

2) в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.02.2014 на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-252/2013 была внесена запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 312333 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ;

3) заявителем был самостоятельно выявлен товарный знак со словесным элементом «БРАТИНА» по свидетельству № 152498, зарегистрированный в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя другого лица;

4) в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.02.2014 на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-347/2013 была внесена запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 152498 полностью;

5) в связи с прекращением правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 312333, 152498 основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 05.03.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (03.04.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 14.4.2.2 Правил 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) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2012710164 представляет собой слово «БРАТИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 312333 с приоритетом от 01.07.2004 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в красно-белом цветовом сочетании. Изобразительный элемент представлен окружностью с белым контуром. По центру окружности размещены в три уровня слоги «БРА»-«ТИ»-«НА», образующие словесный элемент «БРАТИНА», который не утратил словесного характера. При написании словесного элемента «БРАТИНА» использованы стилизованные буквы русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена, в том числе в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений «БРАТИНА»/«БРА»-«ТИ»-«НА» по фонетическому (полное звуковое совпадение обозначений) и семантическому (подобие заложенных в обозначениях понятий) критериям сходства словесных обозначений, то есть сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 32, 33 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров [«безалкогольные напитки»/«алкогольные напитки»], условия реализации. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 28.11.2013.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 05.03.2014.

Правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2014 в связи с неиспользованием знака, о чем сделана соответствующая запись в Госреестре. Также коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что заявителем был выявлен сходный до степени смешения товарный знак, содержащий словесный элемент «БРАТИНА» и зарегистрированный на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ по свидетельству № 152498. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 152498 была также досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2014 в связи с неиспользованием знака, о чем сделана соответствующая запись в Госреестре.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении

товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 05.03.2014, изменить решение Роспатента от 28.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012710164.