

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 21.07.2016. Данное возражение подано компанией «Сазерак Компани, Инк.», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014720290, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014720290 на регистрацию изобразительного обозначения



« _____ » была подана на имя заявителя 18.06.2014 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014720290 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 ранее зарегистрированными на имя иного лица знаками:



- «  » по международной регистрации № 949184 (конвенционный приоритет от 14.05.2007) [1];



- «  » по международной регистрации № 811719 (конвенционный приоритет от 16.04.2003) [2];



- «  » по международной регистрации № 811721 (конвенционный приоритет от 08.07.2003) [3];



- «  » по международной регистрации № 809136 (конвенционный приоритет от 28.04.2003) [4].

В заключении экспертизы указано, что переговоры между заявителем и правообладателем противопоставленных регистраций о заключении договора о сосуществовании знаков не являются мотивом для снятия основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.07.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] имеют существенные отличия по всем критериям сходства изобразительных обозначений. Указанное подтверждают и лица, владеющие противопоставленными знаками («Semper idem Underberg GmbH», «H. Underberg-Albrecht GmbH & Co. Verwaltungs- und Vertriebs KG»), предоставляя письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения.

Кроме того, указано на различные товары (напитки) заявителя (для бурбона) и владельца знаков [1-4] (водка премиум-класса).

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копии писем-согласий (1).

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

На заседании коллегии, состоявшемся 29.09.2016, заявителем был представлен оригиналы писем-согласий (2).

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

С учетом даты подачи (18.06.2014) заявки № 2014720290 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 «» представляет собой стилизованное изображение буйвола в фигурной рамке. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленные знаки: «» [1]; «» [2]; - «» [3]; «» [4], содержат стилизованное изображение буйвола. Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Сходство заявленного обозначения со знаками [1-4] обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим у потребителя при их восприятии, поскольку у них совпадает внешняя форма и близкая стилизация контуров центрального элемента (буйвола), при этом в всех случаях фигура животного изображена с поворотом направо, что в целом вызывает сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия сравниваемых обозначений.

Заявленные товары 33 класса МКТУ признаны коллегией однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-4], поскольку соотносятся как «род/вид» (алкогольные напитки), имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владельцы противопоставленных знаков [1-4] в письмах (1, 2) дали свое безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2014720290 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2014720290 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2016, отменить решение Роспатента от 01.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014720290.