

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 13.10.2015. Данное возражение подано компанией «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 № 2013745934, при этом установлено следующее.



Заявка № 2013725925 на регистрацию словесного обозначения «  » была подана на имя заявителя 31.12.2013 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013745934 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 зарегистрированным на имя иного лица («НАЦИОНАЛЬНАЯ Паевое

Товарищество», Эстония) товарным знаком «**NATSIONALNAYA**» по свидетельству № 501318 [1] (приоритет 28.06.2011, товары 33 класса МКТУ).

В заключении экспертизы указано, что сходство знаков определяется полным фонетическим вхождением элемента «NATSIONALNAYA». Кроме того, отмечено, что довод заявителя о наличии зарегистрированного на его имя товарного знака «**НАЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ**» (свидетельство № 466808) не может быть учтен, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение является вариантом уже зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 466808. При этом приоритет противопоставленного знака [1] позже, чем приоритет старшего знака заявителя.

Далее указано на принятие Роспатентом решения о государственной регистрации на имя заявителя товарного знака «**National Collection**» по заявке № 2013745932 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Также в возражении приведены аргументы относительно реального использования заявленного обозначения – товары, им маркированные, активно вводятся в гражданский оборот и экспонируются на выставках.

К возражению приложены материалы (1): копия решения Роспатента по заявке № 2013745932 и распечатка свидетельства № 466808.

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 (31.12.2013) заявки № 2013745934 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 и представляет собой вертикально-ориентированную этикетку, в центре которой в две строки размещена надпись «НАЦИОНАЛЬНАЯ коллекция», выполненная заглавными и строчными буквами русского алфавита. Изобразительная часть обозначения представлена композицией из горизонтально-ориентированных плашек различной формы, стилизованных изображений медалей и орнаментами. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «напитки алкогольные, кроме пива; водка».

Противопоставленный товарный знак «**NATSIONALNAYA**» [1] включает является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Коллегия отмечает, что товары 33 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], 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 [1] показал, что, действительно, 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 [1].

Также следует указать, что заявленное обозначение представляет собой графическую композицию, в которой значительное положение занимает изобразительная часть, а знак [1] является словесным и выполнен буквами иного алфавита, то есть сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление.

Кроме того, коллегия отмечает наличие у заявителя исключительного права на товарный знак по свидетельству № 466808, представляющий собой словосочетание

« **НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ** », а также принятое решение о государственной регистрации на имя заявителя товарного знака по заявке № 2013745932, который представляет собой перевод рассматриваемого словосочетания на английский язык « **National Collection** ».

Оценив все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013745934 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2015, отменить решение Роспатента от 20.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013745934.