

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, рассмотрела возражение от 16.02.2015, поданное фирмой Starbuzz Tobacco, Inc., 10630 Fern Avenue Stanton CA 90680, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.12.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159496, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159496, произведенной Международным Бюро ВОИС 21.04.2013 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ «cigarettes électroniques».

Знак по международной регистрации №1159496 представляет собой словесное обозначение «STARBUZZ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 12.12.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку на основании предварительного отказа, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1159496 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «STARBUZZ» по международной регистрации №1159496 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «STARBUZZ» по свидетельству №406343, ранее зарегистрированному на

имя компании Старбузз Табакко, Инк., 2116У, Линкольн Авеню, Анахайм, штат Калифорния 92801, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В возражении от 16.02.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, указано, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №406343 принадлежит заявителю, при этом заявитель предпринял действия по внесению изменений в эту регистрацию в части адреса правообладателя, который изменен на 10871 Форбс Авеню, Гарден-Гроув, штат Калифорния 92843, Соединенные Штаты Америки.

Адрес заявителя по международной регистрации №1159496 также был изменен на 10871 Forbes Ave., Garden Grove, CA 92843, USA.

Поскольку заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо, заявитель просит принять во внимание представленные аргументы и документы, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159496.

К возражению приложены распечатки из информационной базы данных ROMARIN МБ ВОИС по международной регистрации №1159496 и из базы данных ФИПС по свидетельству №406343.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.04.2013) международной регистрации №1159496 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №1159496, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «STARBUZZ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №406343 также является словесным обозначением «STARBUZZ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 34 класса МКТУ «трубочный табак, табак из мелассы, табак для кальянов, табак, курительный табак, ароматизированный табак, травяная меласса».

Сходство знаков обусловлено тождеством их словесных элементов «STARBUZZ», а однородность товаров 34 класса МКТУ – принадлежностью их к одной родовой группе товаров.

В результате изменений, внесенных в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №406343 и

международной регистрации №1159496, адреса заявителя и правообладателя противопоставленного знака совпадают, что подтверждено документами, приложенными к возражению.

Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо, вследствие чего отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159496.

.

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

удовлетворить возражение от 16.02.2015, отменить решение Роспатента от 12.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159496.