

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 поступившее 28.07.2016 возражение, поданное по поручению ООО «Завод Трехсосенский», г. Димитровград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014717240, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **ШЕФПИВО** по заявке №2014717240, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Роспатентом 11.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ШЕФ**» (свидетельство №185940 с приоритетом от 01.12.1997), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «ЭкоФлор», 188302, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Малые Колпаны, ул. Западная, 29, лит. Б.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения по существу сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ШЕФПИВО» и противопоставленный товарный знак «ШЕФ» по свидетельству №185940 отличаются друг от друга в фонетическом, семантическом и графическом отношении, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- заявитель приобрел исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №185940 в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014717240 в отношении заявленного товара 32 класса МКТУ «пиво».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены копия договора от 02.03.2016 о частичном отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №185940 и копия уведомления о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.05.2014) поступления заявки №2014717240 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 за №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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Заявленное обозначение « **ШЕФПИВО** » по заявке №2014717240 с приоритетом от 19.05.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014717240 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака « **ШЕФ** » по свидетельству №185940, зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак « **ШЕФ** » по свидетельству №185940 с приоритетом от 01.12.1997 является словесным, выполнен стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают идентичный товар «пиво». Кроме того, заявленный вид товара 32 класса МКТУ «пиво» является однородным товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» противопоставленного товарного знака, поскольку указанные товары соотносятся как вид/род. Однородность сравниваемых товаров заявителем не оспаривается.

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет их сходства, то необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение «ШЕФПИВО» является сложносоставным словом, включающим в свой состав лексические единицы русского языка - «ШЕФ» и «ПИВО». При этом словесный элемент «ПИВО» является слабым с точки зрения различительной способности, поскольку указывает на вид товара, для маркировки которого предназначен товарный знак. Таким образом, основное логическое ударение падает на первую часть заявленного обозначения - «ШЕФ».

При этом имеется полное вхождение в состав заявленного обозначения «ШЕФПИВО» противопоставленного товарного знака «ШЕФ» по свидетельству №185940, что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом.

Следовательно, приведенный в заключении экспертизы довод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительного права на товарный знак по свидетельству №185940 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» по договору №РД196609, зарегистрированному Роспатентом 20.04.2016. Товарному знаку, зарегистрированному в результате отчуждения исключительного права, присвоен номер свидетельства №571989.

Вышеизложенные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного товара 32 класса МКТУ «пиво» по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2016, отменить решение Роспатента от 11.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014717240.