

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

Коллегия 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.12.2011, поданное ООО «Постнофф и Ко», Россия (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009723688/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2009723688/50 на регистрацию словесного обозначения «АНДРЕЕВСКАЯ» была подана 25.09.2009 заявителем в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.02.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009723688/50 (решение Роспатента) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее заявленным на регистрацию на имя другого лица (ООО «ЭлектроЭкоТехнологии») в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ обозначением «АНДРЕЕВСКАЯ ЖИВИТЕЛЬНАЯ», заявка № 2009718112/50, приоритет 27.07.2009 [1].

В палату по патентным спорам 07.12.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что из заявки на регистрацию

противопоставленного обозначения была выделена заявка в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, права на которую впоследствии были переданы заявителю.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих документов:

- материалы переписки по заявке № 2009723688/50 {1};
- распечатка из базы данных по противопоставленному обозначению {2};
- материалы договора о передаче права {3};
- материалы переписки по заявке № 2011719410/50 {4}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.09.2009) заявки №2009723688/50 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 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 «АНДРЕЕВСКАЯ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленное обозначение «АНДРЕЕВСКАЯ ЖИВИТЕЛЬНАЯ» [1] является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный словесный элемент «АНДРЕЕВСКАЯ», а товары, приведенные в перечнях – идентичны или однородны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно материалам дела из заявки на регистрацию противопоставленного обозначения (№ 2009718112/50) была выделена заявка № 2011719410/50 в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, указанных в перечне выделенной заявки. При этом заявителем по заявке № 2011719410/50 с 15.11.2011 является ООО «Постнофф и Ко», Россия. Указанное подтверждается уведомлениями {4}.

Таким образом, заявителем по заявленному и противопоставленному обозначениям [1] является одно и то же юридическое лицо.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в перечне товаров 33 класса МКТУ отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.12.2011, отменить решение Роспатента от 24.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009723688/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ.