

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 18.07.2013, поданное ООО «Веда-Финанс», Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008709823, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008709823 с приоритетом от 02.04.2008 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ВАЛЬС-БОСТОН золотая фильтрация», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.10.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008709823. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического и семантического сходства) с товарными знаками:

- «Вальс-Бостон», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ

(свидетельство №221038, приоритет от 15.12.2000, срок действия регистрации продлен до 15.12.2020);

- «Вальс-Бостон», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №221038/1, приоритет от 15.12.2000, срок действия регистрации продлен до 15.12.2020).

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «золотая фильтрация» (золотая фильтрация – это технология очистки алкоголя) является неохранным элементом, поскольку указывает на свойства товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.07.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка»;

- товары 32 класса МКТУ «пиво» не однородны товарам 33 класса МКТУ «водка», поскольку данные товары не являются взаимозаменяемыми, имеют разное назначение, при производстве данных напитков используются разные виды материалов, имеют разные условия реализации, в связи с чем противопоставленный знак по свидетельству №221038 может быть снят;

- кроме того, заявитель просит внести изменения в материалы заявки, касающиеся изменения заявителя, в соответствии с которыми новым заявителем по рассматриваемой заявке является компания Тров Лимитед, Гибралтар, являющаяся правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №№221038/1, что исключает данное противопоставление в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по рассматриваемой заявке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.10.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008709823 в отношении уточненного перечня товаров.

С возражением заявителем были представлены материалы, касающиеся уступки прав по рассматриваемой заявке.

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (02.04.2008) поступления заявки №2008709823 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. Для установления однородности товаров (услуг) принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленными Правилами ППС, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявка №2008709823 была подана в Роспатент 02.04.2008. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (далее – уведомление экспертизы) было направлено 26.03.2009 по указанному заявителем в материалах заявки адресу (141190, Московская обл., г.Фрязино, пр-кт Мира, 18а, кв.124, Е.С.Галкиной). В уведомлении были приведены мотивы для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Ответ на уведомление экспертизы заявителем представлен не был.

Роспатентом 27.10.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 1499 Кодекса с учетом уведомления экспертизы и направлено по тому же адресу.

Далее, в материалах дела заявки №2008709823 имеется корреспонденция от ООО «ЮНТЭКС», поступившая 04.03.2013, в которой заявитель просит сообщить о состоянии делопроизводства по заявке №2008709823 и представляет доверенность на нового представителя – патентного поверенного Е.А.Комарова.

Далее, 10.04.2013 поступило ходатайство от ООО «ЮНТЭКС» с просьбой изменить адрес для переписки, которое было удовлетворено.

Копия решения Роспатента от 27.10.2009 была направлена 19.04.2013 по новому адресу для переписки.

Анализ изложенной информации позволил коллегии палаты по патентным спорам установить следующее.

Уведомление экспертизы направлено 26.03.2009. Решение Роспатента об отказе было принято 27.10.2009. Запрос о предоставлении сведений состояния

делопроизводства поступил от заявителя 04.03.2013. Копия решения Роспатента направлено 19.04.2013. Возражение на указанное решение Роспатента было подано представителем заявителя – ООО «ЮНТЭКС» и поступило 18.07.2013. Коллегия палаты по патентным спорам обратила внимание на тот факт, что доверенность на представление интересов заявителя выдана 30.04.2010.

Изложенное свидетельствует о том, что на дату 30.04.2010 ООО «ЮНТЭКС» имело возможность представлять интересы заявителя и запрашивать необходимые материалы.

Целесообразно также обратить внимание, что в материалах заявки отсутствует обоснование причин ожидания решения Роспатента более трех лет.

Необходимо отметить, что, начиная с 2005 года, осуществляется обязательная публикация материалов заявок на товарные знаки на сайте Роспатента.

Заявка №2008709823 была выложена на сайте Роспатента, отказ в государственной регистрации товарного знака по данной заявке был произведен в 2009 году, о чем соответствующие сведения были размещены на данном сайте, в связи с чем возможность ознакомления как с самой заявкой, так и делопроизводством по ней была у любого лица.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявитель и представители заявителя знали о принятом решении Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008709823.

Однако только спустя более чем 3 года заявитель осуществил действия по оспариванию решения Роспатента. До этого времени ни руководитель предприятия, ни патентные поверенные Е.С.Галкина и Е.А.Комаров не проявили должной степени заботливости и заинтересованности в отношении данной заявки и не предприняли никаких действий.

Таким образом, исследовав имеющиеся обстоятельства дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявителем упущены все допустимые сроки оспаривания решения Роспатента от 27.10.2009.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 18.07.2013 на решение Роспатента от 27.10.2009 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2008709823.