

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 24.07.2015. Данное возражение подано ООО «Интел», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013714031, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013714031 на регистрацию словесного обозначения «Sheriff» была подана на имя заявителя 24.04.2013 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.03.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013714031. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица «Алкон, Инт`л, Инк.», США товарным знаком «Шерифовка» по свидетельству № 339824 (дата приоритета – 29.09.2006) [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы

которого сводятся к тому, что для устранения обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1]. Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) от 16.07.2015 г. по делу № СИП-763/2014 правовая охрана товарного знака «ШЕРИФОВКА» по свидетельству № 339824 была досрочно прекращена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Дополнительно заявителем приведена подробная информация о фактическом производстве товаров, маркируемых обозначением «Sheriff» (ром, изготовленный на территории Ямайки).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров 32 и 33 классов МКТУ: 32 – «пиво»; 33 – «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1), в том числе распечатка решения СИП и документы, касающиеся производства рома «Sheriff Spiced Reserved».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (24.04.2013) заявки № 2013714031 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 «Sheriff» является словесным и выполнено строчными буквами латинского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в скорректированном перечне.

Противопоставленный товарный знак «ШЕРИФОВКА» [1] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически (sheriff – англ. шериф, шерифовка – производное от слова шериф)

близкие словесные элементы («Sheriff»/ «ШЕРИФОВКА»), что обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству № 339824 досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» и всех товаров 33 класса МКТУ на основании решения СИП от 16.07.2015 по делу № СИП-763/2014 (дата внесения записи – 03.08.2015).

Таким образом, правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была досрочно прекращена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, представляющих собой алкогольную продукцию, в отношении же товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам, правовая охрана знака была сохранена.

Поскольку заявителем ограничен объем притязаний товарами, относящимися только к алкогольной продукции, коллегия считает, что в перечнях сопоставляемых обозначений в настоящее время присутствуют неоднородные товары (представляющие собой отдельные виды товаров, имеющие различные назначение, условия реализации и круг потребителей).

Указанное исключает возможность противопоставления товарного знака [1] в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и позволяет предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013714031 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2015, отменить решение Роспатента от 20.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013714031.