

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 03.09.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740137, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ДЕМИДОВСКАЯ» по заявке №2012740137 с приоритетом от 19.11.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Роспатентом 12.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарным знаком «ДЕМИДОВСКИЙ» (свидетельство №124668 с приоритетом от 19.08.1994, срок действия регистрации продлен до 19.08.2024),

зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «ЛЮМИ», 191023, Санкт-Петербург, Апраскин Двор тер., корп. 42;

- с товарными знаками, включающими словесные элементы «ДЕМИДОВСКИЕ» (свидетельство №356991 с приоритетом от 26.05.2006, свидетельство №344264 с приоритетом от 14.03.2006), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Демидовские пивоварни», 622036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 14.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 03.09.2014 и дополнениях к нему от 29.10.2014 и от 14.11.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2014 по делу №СИП-625/2014 правовая охрана противопоставленного товарного знака №124668 прекращена досрочно;

- заявленное обозначение «ДЕМИДОВСКАЯ» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками  по свидетельству №356991 и ДЕМИДОВСКИЕ ПИВОВАРНИ - ДЕМИДОВСКИЕ ТРАДИЦИИ по свидетельству №344264;

- заявитель сокращает заявленный перечень товаров, ограничив его такими товарами 33 класса МКТУ как «крепкие алкогольные напитки, а именно: водка, настойки»;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №356991, №344264 зарегистрированы в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво»;

- товары 32, 33 классов МКТУ «водка» и «пиво» не являются однородными, поскольку принадлежат к разному роду (виду) товаров, имеют разное назначение, потребительские свойства, изготавливаются из разного вида материалов, по разной технологии, имеют разные условия реализации, не взаимозаменяемы, имеют разный уклад потребления.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.08.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве

товарного знака только в отношении товаров 33 класса МКТУ «крепкие алкогольные напитки, а именно: водка, настойки».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (19.11.2012) поступления заявки №2012740137 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 06.03.2015 поступила просьба о признании возражения от 03.09.2014 отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения от 03.09.2014 на решение Роспатента от 12.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740137.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 03.09.2014 на решение Роспатента от 12.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740137.