

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 16.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алтай Холдинг», г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009720281/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009720281/50 с приоритетом от 20.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива).

Согласно материалам заявки заявленное комбинированное обозначение представляет собой изображение бутылки. Графическая часть включает в себя фантазийное изображение бутылки, сужающейся от верха к низу. Горлышко и этикетка выполнены в темно-синем, синем, голубом и белом цветах. На этикетке нанесено фантазийное изображение воды, леса, а также парящей над ними птицы в левом верхнем углу. Над этикеткой расположено фантазийное изображение горного массива с эффектом объемности. В верхней части бутылки расположен изобразительный элемент, представляющий собой круг золотого цвета, внутри которого помещены стилизованные изображения оленя, хвойного дерева и птицы, а также дополнительные оригинальные графические элементы в нижней части. Словесная часть включает в себя словесный элемент «АЛТАЙ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 29.06.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для указанных товаров 33 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с серией товарных знаков по свидетельствам №№212167, 210796, 212270, 210466, 185114, 212165, 212164, 257583 и со знаком по международной регистрации №614388, зарегистрированных на имя другого лица и имеющих более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.08.2011, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 29.06.2011. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо – ООО «Алтай Холдинг», ввиду чего противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на его имя. Решениями Роспатента от 25.07.2011г. в ранее зарегистрированные в РФ товарные знаки №№ 279364, 212167, 210796, 212270, 210466, 185114, 212165, 179078, 179397 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесены изменения адреса места нахождения (юридического адреса) правообладателя.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке.

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

С учетом даты поступления заявки (20.08.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 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 пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента и словесного элемента «АЛТАЙ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №№212167, 210796, 212270, 210466, 185114, 212165, 212164, 257583 представляют собой серию знаков, объединенную словесным элементом «Алтай».

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении различных товаров, в том числе товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «Алтай» («Altay»), несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Перечень товаров, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и перечень товаров, в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 29.06.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Что касается противопоставленного в решении Роспатента знака по международной регистрации №614388, то ему не предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, и, следовательно, знак по международной регистрации №614388 не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

Исключительные права на противопоставленные товарные знаки, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, принадлежат ООО «Алтай Холдинг», местом нахождения которого является следующий адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 57 (изменения в адрес правообладателя были внесены 25.07.2011 и 24.10.2011).

Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков является одно и то же лицо, ввиду чего противопоставленные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.08.2011, отменить решение Роспатента от 29.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009720281/50.