

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 21.10.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Самарский кондитер», г.Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о признании отозванной заявки №2013702478 на государственную регистрацию товарного знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2013702478 с приоритетом от 29.01.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено словесное обозначение «Куйбышевские», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 17.09.2014 было принято решение о признании отозванной заявки на государственную регистрацию товарного знака на основании пункта 3 статьи 1496 Кодекса, так как в установленные сроки заявителем не представлены запрашиваемые дополнительные материалы по уведомлению экспертизы от 24.02.2014 о достигнутом соглашении заявителей по заявкам на тождественные товарные знаки или ходатайство о продлении установленного для их предоставления срока.

В возражении от 21.10.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о признании отозванной заявки №2013702478, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит скорректировать перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ товарами: «конфеты; конфеты лакричные (кондитерские изделия); карамель (конфеты); конфеты мятные; шоколад»;

- заявленное обозначение не тождественно словесному обозначению по заявке, поданной от имени ИП Кузнецова В.С. в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- в материалы оспариваемой заявки были внесены изменения. После внесения изменений заявленное обозначение «Куйбышевские» приобрело отличия от сравниваемого обозначения «КУЙБЫШЕВСКИЕ». Отличаются виды шрифтов, величина букв, выделение первой буквы «К» жирным шрифтом;

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, в связи с чем положения статьи 1496 Кодекса к ним не применимы;

- в соответствии с пунктом 14.10 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила), в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки, более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- данная заявка была направлена в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.01.2013;

- дата поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2013;

- одновременно с подачей данной заявки был проведен информационный поиск в АС «Товарные знаки Российской Федерации», результаты которого прилагаются. Дата подачи противопоставленной заявки №2012703464 – 07.02.2013;

- дата (28.01.2013) почтовой отправки заявки №2013702478 ранее даты (29.01.2013), подписания патентным поверенным Н.В.Филиппенковой заявки №2012703464;

- десятизначный номер заявки №2013702478 по сравнению с заявкой №2012703464 является более ранним;

- в уведомлении экспертизы также указывалось, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель ЗАО «Самарский кондитер» один из крупнейших российских производителей кондитерских изделий. Оно было основано в феврале 2000 года практически с нуля, но благодаря высокому качеству выпускаемой продукции, соответствующей международным стандартам, сумело добиться высоко роста производства;

- заявитель является правообладателем более 40 товарных знаков;

- ЗАО «Самарский кондитер» реализует товары, маркированные заявленным обозначением, по всей России как самостоятельно, так и через дилерскую сеть. Заявленное обозначение достаточно известно на рынке кондитерских изделий и ассоциируется исключительно с заявителем.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия квитанции почтового отправления.
2. Копия заявки № 2013703464.
3. Копии страниц сайта ЗАО «Самарский Кондитер».
4. Копия страницы с сайта ФИПС.
5. Образцы упаковки продукции.
6. Копии договоров, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур и платежных поручений к ним.

В связи с вышеизложенным, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.09.2014 и возобновить делопроизводство по указанной заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты приоритета заявки №2013702478 (29.01.2013) правовая база для рассмотрения возражения включает Кодекс и Правила.

В соответствии со статьей 1496 Кодекса, если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы разными заявителями и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленный товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может

быть зарегистрирован только на имя одного из заявителей, определяемого соглашением между ними.

2. Если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок.

3. Если заявки на тождественные товарные знаки поданы разными заявителями, они должны в течение семи месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления сообщить в этот федеральный орган о достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация товарного знака. В течение такого же срока должен сообщить о своем выборе заявитель, подавший заявки на тождественные товарные знаки.

В соответствии с пунктом 14.10 Правил в случае, если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, на основе соглашения между заявителями регистрация заявленного товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя одного из них.

В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок.

В течение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители (заявитель) должны сообщить о достигнутом ими соглашении (своем выборе) о том, по какой из заявок испрашивается регистрация товарного знака.

В случае, если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки признаются отозванными, о чем заявитель уведомляется.

В случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через "окно" без использования почтовой доставки, более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

Заявка № 2013702478 на регистрацию товарного знака поступила в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2013.

Согласно представленной копии почтового уведомления [1], указанная заявка была отправлена из города Самара 28.01.2013.

В результате проведения экспертизы было установлено, что заявленное обозначение тождественно словесному обозначению по заявке №2013703464 с приоритетом от 29.01.2013, поданного на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Поскольку заявки на тождественные обозначения в отношении совпадающих перечней товаров поданы разными заявителями, и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленное обозначение может быть зарегистрировано только на имя одного из заявителей, определяемого соглашением между ними.

Уведомлением от 24.02.2014 заявителю было предложено в течение 6 месяцев с даты получения уведомления сообщить о достигнутом соглашении.

Заявителем 25.07.2014 было составлено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, которое 12.08.2014 было удовлетворено.

На уведомление экспертизы заявителем был направлен ответ, в котором он указал на то, что сравниваемые обозначения не являются тождественными; дата поданной им заявки является более ранней по сравнению с противопоставленной; а кроме того, заявленное обозначение приобрело различительную способность в связи с его активной деятельностью.

Роспатентом 17.09.2014 было принято решение о признании отозванной заявки №2013702478 на государственную регистрацию товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия, проанализировав доводы возражения от 31.10.2014 и проведя сравнительный анализ обозначений по заявкам, имеющим одинаковый приоритет, установила, что перечни сравниваемых заявок частично совпадают.

Вместе с тем, сравнительный анализ обозначений противопоставленных заявок показал, что они не являются тождественными, т.е. совпадающими во всех элементах.

КУЙБЫШЕВСКИЕ

Обозначение « » по заявке №2013702478 и

КУЙБЫШЕВСКИЕ

обозначение « » по заявке №2013703464 выполнены различными видами шрифтов, оспариваемое обозначение выполнено с заглавной буквы «К», а далее прописными буквами, а противопоставленное обозначение полностью выполнено жирным шрифтом заглавными буквами.

Таким образом, в виду отсутствия тождества сравниваемых обозначений норма пункта 1 статьи 1496 Кодекса, приведенная экспертизой не может быть применена.

Вместе с тем, коллегия установила, что рассматриваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

В соответствии с пунктом 14.10 Правил в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через "окно" без

использования почтовой доставки, более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятизначный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Анализ противопоставленной заявки №2013703464 показал, что она была направлена в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2013 по факсу, в соответствии со штампом ФИПС оригинал заявки поступил 07.02.2013.

Материалы заявки №2013702478 содержат доказательства того, что дата ее почтовой отправки 28.01.2013, в соответствии со штампом ФИПС оригинал был получен 29.01.2014.

Также стоит отметить, что десятизначный номер заявки №2013702478 является более ранним, чем у заявки №2013703464.

Исходя из изложенных обстоятельств, заявителем доказана более ранняя дата почтовой отправки заявки №2013702478 по сравнению с заявкой №2013703464, а кроме того рассматриваемая заявка имеет более ранний десятизначный номер, чем противопоставленная заявка.

Таким образом, в соответствии с положениями пункта 14.10 Правил приоритет оспариваемой заявки является более ранним.

Также коллегия приняла во внимание, что как следует из документов [3], [5], [6], заявитель по заявке является крупным производителем кондитерских изделий, который использует данное обозначение для маркировки конфет долгое время и данное обозначение ассоциируется именно с заявителем.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 21.10.2014, отменить решение Роспатента от 17.09.2014, восстановить делопроизводство по заявке №2013702478.