

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, рассмотрела возражение от 27.06.2013, поданное компанией Bodegas y Viñedos de Aguirre S.A., Чили (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011721989, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011721989 с приоритетом от 11.07.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «PROMESA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «PROMISE» по свидетельству № 301716, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленной регистрации товарного знака.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.06.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.04.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют некоторые различия по фонетическому и визуальному критериям сходства сравниваемых обозначений;
- 2) правообладателем противопоставленного товарного знака (ЗАО «Тетра Пак», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 33 класса МКТУ (им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 05.03.2013).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2013, был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 05.03.2013 правообладателя противопоставленного товарного знака «PROMISE» по свидетельству № 301716 (ЗАО «Тетра Пак», Москва) [1].

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

С учетом даты подачи заявки (11.07.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 словесное обозначение «PROMESA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 11.07.2011 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 301716 представляет собой словесное обозначение «PROMISE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они имеют одинаковое количество слогов и звуков, одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков и совпадающие звуко сочетания, в том числе совпадающие начальные звуки.

В силу указанного сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к одной и той же родовой группе (алкогольная продукция), то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении указанных однородных товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 301716, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 301716 (ЗАО «Тетра Пак», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 33 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 05.03.2013 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по фонетическому и визуальному критериям

сходства обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 301716 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 33 класса МКТУ.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 27.06.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011721989.