

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.09.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.05.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013727356, поданное Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лимитед, Кипр (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013727356 подано на регистрацию 09.08.2013 на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное

обозначение , состоящее из словосочетания «OLD МЭТР», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где в словесном элементе «МЭТР» вторая буква выполнена в виде графического элемента.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 12.05.2015 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 32 «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», 33 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «МЭТР» по свидетельству №389232 с приоритетом от

15.03.2007 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака «МЭТР» по свидетельству №389232 не использует указанный товарный знак;
- компания Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лимитед подала исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МЭТР» по свидетельству №389232 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествовавших подаче искового заявления;
- в процессе судебного разбирательства заявитель и владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №389232 договорились об отчуждении спорного товарного знака по свидетельству №389232 в отношении товаров 33 класса МКТУ;
- 12.08.2015. за №РД0178931 была осуществлена государственная регистрация распоряжения исключительным правом на товарный знак по свидетельству №389232 по договору об отчуждении в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель, выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 12.05.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.08.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 является комбинированным, состоящим из словосочетания «OLD МЭТР», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где в словесном элементе «МЭТР» вторая буква выполнена в виде графического элемента. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №389232 представляет собой словесное обозначение «МЭТР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «МЭТР»/«МЭТР».

Отсутствие словарных сведений о смысловом значении обозначения «МЭТР» не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного знака не снимает высокой степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Анализ товаров 32 «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и 33 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, представленных в перечнях, показал, что данные товары являются однородными, поскольку полностью совпадают или соотносятся как вид/род и имеют одно назначение и условия реализации.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №389232, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно информации, размещенной в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении товаров 33 класса МКТУ, зарегистрированного 12.08.2015 за №РД0178931, правообладателем противопоставленного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №550432) в настоящее время является Дженагро Трейдинг энд Инвестмент Лтд., 4 Пикиони стрит, Лимассол, Кипр, то есть заявитель.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака, указанного экспертизой в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2015, изменить решение Роспатента от 12.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013727356.