

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 12.12.2012, поданное ООО «Ереванский Коньячный Дом», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010736102/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010736102/50 с приоритетом от 10.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Время, превращенное в качество», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.02.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №241393 с приоритетом от 03.10.2001, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЕКЛОН», Москва для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.12.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ решением Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2012, и, следовательно, препятствие для регистрации товарного знака устранено.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия решения Арбитражного суда города Москвы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.11.2010) приоритета заявки №2010736102/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

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 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.

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 «Время, превращенное в качество» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Время» по свидетельству № 241393 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено полным фонетическим вхождением.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак очевидна, ввиду того, что они относятся к алкогольным напиткам и совпадают как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №241393 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 27.02.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010736102 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем представлено решение Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2012, согласно которому правовая охрана товарного знака по свидетельству №241393 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ 07.12.2012 были внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования места происхождения.

Таким образом, предоставленное правообладателем решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010736102 как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 12.12.2012, отменить решение Роспатента от 27.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010736102.