

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 01.04.2011, поданное компанией «ГРУППА АШАН», Франция (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «О!» по свидетельству №389492, при этом установила следующее.

Правообладателем товарного знака «О!» по свидетельству №389492 с приоритетом от 05.09.2007, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.09.2009, является Общество с ограниченной ответственностью «ЭСНА ТМ», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №389492 действует в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.04.2011 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №389492 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «О!» по свидетельству №389492 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ с принадлежащим лицу, подавшему возражение, знаком по международной регистрации №924473, имеющим более ранний приоритет;
- сходство сравниваемых обозначений основано на совпадении в них частей «О!»;

- товары 32 класса МКТУ сравниваемых знаков однородны, так как представляют собой различные безалкогольные напитки.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389492 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка из сети Интернет о деятельности лица, подавшего возражение.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 08.06.2011 представил на него отзыв, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- в соответствии с пунктом 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака;
- предоставление правовой охраны противопоставленной международной регистрации №924473 решением Роспатента от 27.12.2010 было признано недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ кроме «пиво»;
- указанные обстоятельства являются основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (05.09.2007) заявки №2007727463/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Оспариваемый знак по свидетельству №389492 состоит из буквы «О» и восклицательного знака «!».

Противопоставленный знак международной регистрации №924473 представляет собой горизонтально ориентированную полосу с выпуклым округлым участком, внутри которого помещены стилизованные изображения буквы «О» и восклицательного знака «!». Через букву «О» проходит волнообразная линия.

Анализ материалов дела показал, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации №924473 решением Роспатента от 27.12.2010 было признано недействительным в отношении всех товаров 32 класса МКТУ кроме «пиво».

Согласно пункту 54 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 такое решение влечет аннулирование товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака.

Следовательно, при рассмотрении вопроса о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389492 может быть учтена правовая охрана международной регистрации №924473 только в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво».

В свою очередь, товары 32 класса МКТУ – «аперитивы безалкогольные, воды, квас (безалкогольный напиток), коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на базе меда безалкогольные, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль (безалкогольный напиток), сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, сусли, сусли виноградное, таблетки для изготовления газированных напитков, шербет (напиток),

экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции для изготовления напитков» оспариваемого знака неоднородны товарам 32 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации «пиво», так как имеют различные род, вид, назначение, круг потребителей и условия реализации.

В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству №389492 несоответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №389492.