

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 13.08.2012, поданное ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод», Россия, (далее – заявитель, лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака, при этом установила следующее.

Государственная регистрация словесного товарного знака «AMBER» по заявке №2010734940 с приоритетом от 01.11.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 26.04.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «AMBER», в переводе с английского языка означающее «янтарный, желтый цвет» (см. Интернет. Словари), для части товаров 32, 33 классов МКТУ, имеющих такой цвет, является указанием на свойства товаров, а в отношении остальной части

товаров 32, 33 классов МКТУ обозначение «AMBER» способно ввести потребителя в заблуждение относительно указанных свойств.

В возражении от 13.08.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «AMBER» является английским словом, поэтому оно не будет восприниматься российскими потребителями как прямое указание на свойства товара;

- заявителю неизвестно ни одного случая использования этого слова без перевода для характеристики напитков;

- что касается его перевода на русский язык в значении «янтарный цвет», то, действительно, указанное словосочетание используется при описании цвета выпускаемой продукции;

- поиск в различных поисковых ресурсах Интернета не дал прямых ссылок на какое-либо использование английского слова без каких-либо дополнений и пояснений в качестве указания на цвет напитка;

- заявитель обращает внимание на то, что он является обладателем исключительного права на товарный знак «АМБЕР» (свидетельство №170359), являющийся русской транслитерацией заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать обозначение по заявке №2010734940 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В процессе подготовке к рассмотрению поданного возражения было выявлено дополнительное обстоятельство, касающееся того, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям, изложенным в подпункте 2 статьи 6 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №368396 [1], зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет. Указанное обстоятельство не было учтено в

заключении по результатам экспертизы, в котором было дано обоснование решения Роспатента от 26.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010734940.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.09.2012, заявитель был ознакомлен с дополнительным основанием для отказа в регистрации. Для представления доводов, касающихся сходства заявленного обозначения и товарного знака [1], заявителю было предоставлено дополнительное время, в связи с чем заседание коллегии было перенесено на 19.09.2012.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.09.2012, представителем лица, подавшим заявление, было заявлено ходатайство о признании возражения от 13.08.2012 отозванным и прекращении делопроизводства по нему.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (01.11.2010) поступления заявки №2010734940 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила ППС.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойства.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с 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 пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным ему правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство об отзыве возражения от 13.08.2012.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС делопроизводство по возражению от 13.08.2012 прекращается.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 13.08.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010734940.