

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 компании «Société des Produits Nestlé S.A.», Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение), от 20.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 483674, при этом установила следующее.

Регистрация указанного знака по заявке № 2012705613 с приоритетом от 28.02.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.03.2013 за № 483674 на имя ООО «ГРАНТ», Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде стилизованной фигуры в форме круга с галочкой в центре, листочками, расположенными с правой стороны круга, и прямоугольником с закругленными краями. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 20.08.2013 в палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении части товаров 30 класса МКТУ ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение аргументировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком лица, подавшего возражение, по свидетельству № 368261 (приоритет 06.07.2007) [1] – в возражении приведен подробный анализ сходства обозначений и однородности товаров 30 класса МКТУ.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 483674 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мюсли; хлопья из зерновых продуктов».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на данное возражение не представил.

От лица, подавшего возражение, 05.11.2013 поступило ходатайство о переносе сроков рассмотрения возражения в связи с ведением переговоров с правообладателем по мирному урегулированию спора. От правообладателя 29.10.2013 поступила корреспонденция, согласно которой им подготовлено и направлено в Роспатент заявление о внесении изменений в оспариваемый товарный знак. В дальнейшем, от лица, подавшего возражение, и правообладателя поступали ходатайства о переносе сроков рассмотрения возражения в связи с внесением изменений в перечень оспариваемой регистрации. В Госреестр 20.01.2014 внесены изменения, а именно, из перечня товаров 30 класса МКТУ исключены товары: «мюсли; хлопья из зерновых продуктов».

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

С учетом даты приоритета оспариваемого знака обслуживания (28.02.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.

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.

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

От лица, подавшего возражение, 22.01.2014 поступила просьба об отзыве возражения.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 20.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 483674.