

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 15.11.2013, поданное ООО «Интел», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731644, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «CARAVELLE» по заявке №2011731644 с приоритетом от 26.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 32 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «CARAVELLE» сходно до степени смешения со знаком «Caravelle» по международной регистрации №612877 (приоритет от 07.01.1994), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя Peter Herres Wein – und Sektkellerei GmbH Trier Rudolf-Diesel-Strasse, 7-9 TRIER (DE) D-54292 national of DE.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.11.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №612877 была досрочно прекращена в отношении товаров всех товаров 33 класса МКТУ вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-170518/12, в этой связи указанный противопоставленный знак более не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011731644 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- копия заявления в Арбитражный суд г. Москвы о досрочном прекращении действия правовой охраны знака по международной регистрации №612877 в связи с неиспользованием;

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы с отметкой о вступлении в законную силу;

- копия письма о направлении решения Арбитражного суда в ФИПС;

- копия ответа, поступившего от судебного представительства.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.09.2011) поступления заявки №2011731644 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2011731644 является словесным и представляет собой слово «CARAVELLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «CARAVELLE» в переводе с французского языка означает «каравелла» и произносится как [ка-ра-вэл]. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «CARAVELLE» основано на наличии сходного до степени смешения знака «Caravelle» по международной регистрации №612877.

Противопоставленный знак «Caravelle» по международной регистрации №612877 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Первая буква в слове «Caravelle» - заглавная, остальные – строчные. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака, основанное на фонетическом и семантическом тождестве входящих в их состав индивидуализирующих словесных элементов «CARAVELLE» и «Caravelle».

Заявителем также не оспаривается однородность товаров 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №612877, относящихся к одному роду товаров – алкогольные напитки.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 26.06.2013.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для снятия указанного противопоставления.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №612877 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ в связи с неиспользованием, принятое на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2013 по делу №А40-170518/12.

Таким образом, основания для противопоставления знака «Caravelle» по международной регистрации №612877 в рамках требований пункта 6 статьи 1483

Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров 32, 33 классов МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.11.2013, изменить решение Роспатента от 26.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011731644.