

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 16.04.2015. Данное возражение подано компанией «Студио 100 НВ», Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706219, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013706219 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Пчелка», «Майя» была подана на имя заявителя 27.02.2013 в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 28 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение, включающее изобретенное словосочетание, выполненное оригинальным шрифтом в две строки со смещением второго слова вправо, на слове МАЙЯ. Между буквами А и Й выполнено стилизованное изображение сидящей улыбающейся пчелки.

Роспатентом 16.12.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706219 в отношении всех товаров 09, 16, 18, 25 и 28 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 30 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ОАО «Оркла Брэндс Россия») товарным знаком по свидетельству № 229559 (приоритет 05.02.2001, товары 30 класса МКТУ) [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что Судом по интеллектуальным правам рассматривается дело (№ СИП-1005/2014) по исковому заявлению компании «Студио 100 НВ» о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в отношении товаров 29 и 30 МКТУ. Кроме того, заявитель в настоящее время ведет переговоры с правообладателем противопоставленного знака, направленные на устранение указанных выше препятствий для регистрации обозначения по заявке № 2013706219.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- копия решения Роспатента от 16.12.2014 (1);
- распечатки судебных актов (2).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

До заседания коллегии (05.05.2015) заявителем было подано ходатайство о выделении из заявки № 2013706219 отдельной заявки для товаров 30 класса МКТУ: «какао; изделия кондитерские мучные и бисквиты, пирожные, печенье; плодово-ягодные, фруктовые соусы». Данное ходатайство было удовлетворено и выделена заявка № 2015713324.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги установила следующее.

С учетом даты подачи (27.02.2013) заявки № 2013706219 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.06.2015, от заявителя поступила просьба об отзыве возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 16.04.2015 на решение Роспатента от 16.12.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706219.