

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 28.04.2011, поданное ОАО "Синергия капитал", Российская Федерация (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 28.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722417/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009722417/50 с приоритетом от 11.09.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ БЕЛУГА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.01.2011 принято решение, которым было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «BELUGA/БЕЛУГА» по свидетельствам №№ 207986, 257988, 302113, 302114 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя РОВЕРЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр [1];

- «BELUGA/БЕЛУГА» по свидетельствам №№ 416898, 416899 в отношении товаров 5 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей», однородных товарам 32 класса МКТУ заявленного обозначения «составы для изготовления минеральной воды», на имя ПРЕМИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2011 заявитель выразил свое несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения «составы для изготовления минеральной воды» неоднородных товарам 5 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» противопоставленных товарных знаков [2];

- заявленное обозначение передано компании РОВЕЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД - правообладателю старших товарных знаков [1], которые среди прочего охраняются также и в отношении товаров «составы для изготовления минеральной воды»;

- компании РОВЕЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД и ПРЕМИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД входят, как и заявитель, в группу компаний ОАО "Синергия", то есть являются родственными компаниями, в связи с чем риск возникновения возможной конфликтной ситуации в хозяйственном обороте совершенно ничтожен.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 28.01.2011 и регистрации товарного знака по заявке №2009722417/50 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.09.2009) приоритета заявки №2009722417/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также 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 №2009722417/50 «ЗОЛОТАЯ БЕЛУГА» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 207986, 257988, 302113, 302114, 416898, 416899 [1, 2] содержат словесные элементы «BELUGA/БЕЛУГА», выполненные буквами латинского и русского алфавитов.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества и графического сходства словесных элементов «BELUGA/БЕЛУГА», что в возражении не оспаривается.

Товары 32, 33 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] являются однородными в силу совпадения по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Данный вывод заявителем также не оспаривается.

Товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения «составы для изготовления минеральной воды» следует признать однородными товарам 5 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей» противопоставленных товарных знаков [2] в силу того, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, согласно внесенным в материалы заявки 29.08.2011 сведениям, заявителем по заявке №2009722417/50 является РОВЕРЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр – правообладатель противопоставленных товарных знаков [1].

Кроме того, заявителем представлено безотзывное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [2] на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2009722417/50 на имя РОВЕРЛЕЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр, что также устраняет причины для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 28.04.2011, отменить решение Роспатента от 28.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009722417/50.