

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.09.2015, поданное ООО «Весна», г. Королев, Московская обл. (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734931, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013734931 с приоритетом от 10.10.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734931. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (свидетельство №402969 с приоритетом от 12.02.2009).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2015 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана

противопоставленного товарного знака по свидетельству №402969 по заявлению правообладателя прекращена 28.07.2015, в силу чего указанный товарный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2013734931.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013734931 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельствам №402969 (распечатки с сайта ФИПС) – [1];

- документы, касающиеся делопроизводства по прекращению правовой охраны товарного знака №402969 – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.10.2013) подачи заявки №2013734931 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №402969 – (1).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетического и семантического признаков сходства сравниваемые обозначения тождественны.

Что касается визуального признака сходства, то графические отличия (в данном случае отличие состоит в разной толщине шрифтовых единиц сравниваемых обозначений) носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции обозначений, выполненных буквами одного алфавита, стандартными шрифтами.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, решение Роспатента от 28.07.2015 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака по свидетельству №402969 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ обоснованным.

Следует отметить, что на дату (24.09.2015) принятия возражения к рассмотрению правовая охрана товарного знака по свидетельству №402969 28.07.2015 досрочно прекращена полностью на основании заявления правообладателя от 28.04.2015.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2013734931 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенных обстоятельств обозначение по заявке №2013734931 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2015, отменить решение Роспатента от 28.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013734931.