

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 11.11.2015 возражение компании Genagro Trading and Investment Limited, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013737120 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013737120 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 28.10.2013 на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение в виде изображения оригинальной округлой бутылки, стилизованной под гранату, с узким горлышком, в нижней части которого помещена объемная надпись «ЧЕКА».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным знаком по международной регистрации № 730450, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации знака.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на визуальном критерии сходства сравниваемых обозначений в силу сходства внешней формы у соответствующих изображений бутылок.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.11.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.08.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 730450 (компанией BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Венгрия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письменное согласие.

В возражении отмечено, что оригинал данного письма-согласия был представлен заявителем корреспонденцией, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2015 [1].

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров 32 класса МКТУ (только «пиво») и всех приведенных в заявке товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 16.12.2015, заявителем были представлены копия уведомления, направленного в МБ ВОИС правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 730450, об исключении из объема правовой охраны этого знака на территории Российской Федерации товаров 32 класса МКТУ «пиво», а также распечатка сведений о внесении 06.11.2015 соответствующей записи в данную международную регистрацию знака [2].

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

С учетом даты подачи заявки (28.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

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 пунктом 14.4.2.3 Правил сходство объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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. 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 объемное обозначение в виде изображения бутылки, внешняя форма которой стилизована под ручную противопехотную оборонительную гранату Ф-1, широко известную под сленговым названием «лимонка». Предоставление правовой охраны данному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.10.2013 испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 730450 с конвенционным приоритетом от 21.09.1999 представляет собой изобразительное обозначение в виде контурного рисунка бутылки с эффектом объемности, внешняя форма которой также стилизована под вышеупомянутую гранату Ф-1. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом в силу очевидного сходства внешней формы у соответствующих изображений бутылок и тождества их смыслового значения – стилизованы под известную гранату Ф-1 («лимонка»).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Вместе с тем, товары 32 класса МКТУ «пиво» и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляющие собой алкогольную продукцию, и, с другой стороны, товары 32 класса МКТУ, представляющие собой безалкогольные напитки, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, никак не являются однородными, так как они относятся к совершенно разным родовым группам, отличаются своим составом и условиями сбыта.

В силу указанного обстоятельства отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих неоднородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Что же касается товаров 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых ранее охранялся на территории Российской Федерации противопоставленный знак, то следует отметить, что по ходатайству правообладателя (компании BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Венгрия) данные товары были исключены из объема правовой охраны этого знака на территории Российской Федерации. Соответствующая запись была внесена 06.11.2015 в противопоставленную международную регистрацию знака [2].

К тому же необходимо отметить и то, что правообладателем противопоставленного знака было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

Исходя из вышеуказанных обстоятельств [1 – 2], противопоставленный знак по международной регистрации № 730450 никак не препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех приведенных в заявке товаров 33 класса МКТУ.

Данное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013737120.