

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 06.12.2016, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737372, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013737372 подано 29.10.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖИВИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737372 было принято 12.08.2016. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «ВОДИЦА ЖИВИЦА», зарегистрированному под №285382 с приоритетом от 28.11.2003 (дата истечения срока действия 28.11.2023) на имя ООО «ТехноПром», г. Липецк, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- «ЖИВИЦА», зарегистрированному под №531009 с приоритетом от 29.10.2013 на имя ОАО «Бенат», г. Тюмень, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, признанных также однородными заявленным товарам 32 (пиво) класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Роспатент 06.12.2016, и в дополнении к нему, поступившем 10.03.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737372.

В возражении заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, однако полагает, что товарный знак «ЖИВИЦА» по свидетельству №531009, приоритет которого совпадает с датой подачи заявки №2013737372 (29.10.2013), не может быть противопоставлен заявленному обозначению в качестве препятствия для регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку положения этой статьи предусматривают невозможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемых в Российской Федерации, имеющих более ранний приоритет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013737372.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (29.10.2013) поступления заявки №2013737372 на регистрацию товарного знака, правовая база для 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, зарегистрированные 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 (2) 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 1 статьи 1496 Кодекса, если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы разными заявителями и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, заявленный товарный знак в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только на имя одного из заявителей, определяемого соглашением между ними.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1496 Кодекса, если заявки на тождественные товарные знаки поданы разными заявителями (пункт 1 настоящей статьи), они должны в течение семи месяцев со дня направления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления сообщить в этот федеральный орган о достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация товарного знака. Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки на товарные знаки признаются отозванными на основании решения такого федерального органа.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖИВИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, которое было подано на регистрацию 29.10.2013.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №531009, представляет собой также словесное обозначение «ЖИВИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №531009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.12.2014 с приоритетом от 29.10.2013 (заявка №2013737365), совпадающим с датой подачи заявки №2013737372, в отношении товаров 33 класса МККТУ «водка».

Следует отметить, что по данным почтовых накладных, имеющихся в материалах заявок, заявка №2013737372 имеет более позднюю дату почтовой отправки из г.Уфы (28.10. 2013), чем дата отправки заявки №2013737365 из г.Тюмень (25.10.2013), что косвенно свидетельствует о более ранней дате подачи заявки № 2013737365 на регистрацию товарного знака.

Ввиду того, что на стадии формальной экспертизы заявка № 2013737372 решением Роспатента от 04.04.2014 была признана отозванной, она не являлась препятствием для государственной регистрации в качестве товарного знака тождественного обозначения по заявке № 2013737365, поданной в тот же день, то есть противопоставленного товарного знака по свидетельству № 531009, зарегистрированного 23.12.2014.

Однако делопроизводство по заявке № 2013737372, признанной отозванной, было возобновлено на основании решения Роспатента от 08.09.2015, принятого во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2015 по делу № СИП-25/2015, оставленного без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2015.

В этой связи следует отметить, что решение Роспатента от 04.04.2014 о признании отозванной противопоставленной заявки № 2013737372 было признано недействительным указанным выше решением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2015, т.е. на дату, когда товарный знак по свидетельству №531009 уже был зарегистрирован, при этом на момент регистрации этого товарного знака на

рассмотрении в Роспатенте не имелось иных заявок на тождественные товарные знаки в отношении однородных услуг.

Правомерность регистрации №531009 была подтверждена решением Роспатента от 11 июля 2016 года, оставленным в силе решением Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2016 года по делу №СИП-632/2016.

Поскольку пункт 1 статьи 1496 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака только на имя одного из заявителей, подавших заявки на тождественные товарные знаки в отношении частично совпадающих перечней, учитывая существование противопоставленного товарного знака «ЖИВИЦА» по свидетельству №531009, ранее зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ, тождественное обозначение «ЖИВИЦА» по заявке №2013737372 в отношении однородных товаров 32 (пиво) и 33 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя другого заявителя.

Что касается противопоставленного комбинированного товарного знака



по свидетельству №285382, то заявитель не оспаривает его сходство до степени смешения с заявленным обозначением в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.12.2016, и оставить в силе решение Роспатента от 12.08.2016.