

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, рассмотрела поступившее 05.07.2016 возражение, поданное ООО «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712530, при этом установлено следующее.

Заявка №2014712530 с датой поступления от 16.04.2014 подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗИМНЯЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 26.02.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров:

- словесным товарным знаком «ЗИМНЯЯ» по свидетельству №164929 [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ;



- комбинированным товарным знаком по свидетельству № 329174 [2] в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.07.2016, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку считает изложенные в нем доводы неправомерными.

В дополнении к возражению заявитель представил копию заявления от 01.11.2016 на регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №164929.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2014712530.

В результате регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №164929 [1], который зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, за исключением пива, его правообладателем стал заявитель.

Указанное обстоятельство привело к тому, что в случае регистрации заявленного обозначения по заявке №2014712530 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки, за исключением пива, будет иметь место двойная регистрация на имя заявителя на один и тот же объем прав, что противоречит общественным интересам.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами заявителю было направлено уведомление с указанием мотивов для отказа в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке, и предложением представить свои доводы по существу данного вопроса.

Заявитель оставил без ответа доводы коллегии и в заседании по рассмотрению возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712530 не участвовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.04.2014) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение, как было указано выше, представляет собой прилагательное «**ЗИМНЯЯ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014712530 мотивировано в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками [1-2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляют собой слово «ЗИМНЯЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой этикетку со словесными элементами «Зимняя ОХОТА» и «WINTER HUNTING». Знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно сведениям из открытых реестров ФИПС срок действия товарного знака [2] истек 30.05.2016, в связи с чем указанный товарный знак не подлежит анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением.

Товарный знак [1] также не может быть противопоставлен заявленному обозначению на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку его правообладателем является заявитель по заявке №2014712530, что подтверждается сведениями из открытых реестров. Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить следующее.

В результате сопоставительного анализа на тождество и сходство заявленного словесного обозначения «ЗИМНЯЯ» и словесного товарного знака «ЗИМНЯЯ», принадлежащего заявителю, установлено их фонетическое и семантическое тождество. Графическое исполнение обозначений не является оригинальным, поскольку имеет место применение различного вида стандартного шрифта. Однако,

указанные графические особенности зрительно неактивны (их влияние на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало), что с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков позволяет рассматривать обозначения как тождественные.

В отношении однородности товаров установлено, что товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2014712530, являются идентичными товарам, в отношении которых охраняется товарный знак [1].

В связи с изложенным коллегия усматривает, что заявитель уже является обладателем исключительных прав, испрашиваемых в части перечня товаров 33 класса МКТУ по заявке №2014712530. Так, указанный выше словесный элемент «ЗИМНЯЯ», предназначенный для сопровождения в гражданском обороте идентичных товаров, уже признан объектом исключительных прав, что удостоверяется свидетельством №164929.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, поскольку будет иметь место повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны (алкогольные напитки, за исключением пива), что противоречит самому характеру признания прав, так как для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

Многоразовая фиксация одного и того же факта (многоразовое признание исключительных прав на один и тот же объект) способна привести к возникновению у третьих лиц неопределенности относительно правового статуса объекта исключительных прав (каким документом он подтверждается) и к затруднению реализации ими своих прав и обязанностей по отношению к признанному исключительному праву, в частности, к недопониманию времени действия этого права.

С учетом вышеизложенного коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении всех

товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке, как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1477 и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку повторное предоставление исключительных прав на один и тот же объем правовой охраны будет противоречить общественным интересам.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, для которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2014712530.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2016, отменить решение Роспатента от 26.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014712530.