

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 22.03.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Олимп Империял», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712327/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010712327/50 с приоритетом от 15.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОСКОВСКАЯ НОЧЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками:

- по свидетельству №207257 с приоритетом от 19.02.1998, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Урожай – 2», Москва для однородных товаров 33 класса МКТУ [1];

- по свидетельству №384431 с приоритетом от 20.11.2007, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Колос», Ярославская область для однородных товаров 32 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было подано заявление в палату по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1];

- Роспатентом 23.11.2011 было принято решение удовлетворить заявление и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 207257 полностью.

На основании изложенного и с учетом того, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 207257 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.04.2010) приоритета заявки №2010712327/50 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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 «Московская ночь» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Московские ночи» по свидетельству № 207257 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «Moscow nights Московские ночи» по свидетельству №384431 является словесным выполненным русского и латинского алфавитов в две строки [2].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они содержат в своем составе однокоренные словесные элементы «Московская ночь»/ «Московские ночи». Указанные словесные элементы являются фонетически сходными ввиду совпадения их начальных частей (московск) и имеют отличие только в окончаниях (-ая/-ие).

Обозначения «Московская ночь», «Московские ночи», «Московские ночи Moscow nights» образованы от названия географического объекта – города Москва и времени суток ночь и отличаются только тем, что заявленное обозначение написано в единственном числе, а противопоставленные товарные знаки во множественном числе. Словесный элемент «Moscow nights», входящий в состав противопоставленного товарного знака [2] является переводом словесных элементов «Московские ночи» на английский язык.

Учитывая смысловые значения сравниваемых обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что они являются сходными по семантическому фактору сходства.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обозначений буквами одинакового алфавита позволяет признать их сходными по графическому критерию сходства. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] имеют графические различия (использование при написании шрифтовых единиц латинского и русского языков), однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленный семантическим и фонетическим сходством словесных обозначений.

Анализ однородности товаров 32 и 33 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал, что они совпадают как род/вид.

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство определяет ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы.

Однако на момент принятия возражения к рассмотрению действие правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] решением Роспатента от 23.11.2011 было прекращено полностью.

Следовательно, коллегия палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ. Что касается заявленных товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки» то, как указывалось выше, они являются однородными товарам 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2] и в этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 22.03.2012, отменить решение Роспатента от 12.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010712327/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ.