

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.10.2015, поданное ООО «Фонте», Россия (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014711436, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014711436 на регистрацию товарного знака «Звёзды Екатерины» была подана 10.04.2014 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом 30.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014711436 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Звёзды Екатерины» по свидетельству № 367712 (приоритет от 30.11.2007, ЗАО «Крыловское», Россия, товары 33 класса МКТУ) [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель является фактическим правопреемником правообладателя противопоставленного знака [1]. В силу ряда обстоятельств передача прав между ними не была произведена, в связи с чем возникла необходимость регистрации тождественного знака на имя нового юридического

лица тех же учредителей. В Роспатент было направлено заявление с просьбой о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака [1], в связи с прекращением действия юридического лица – правообладателя.

К возражению приложены материалы переписки (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014711436 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты подачи (10.04.2014) заявки № 2014711436 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака 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, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 « ^{Звёзды Екатерины} » является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак « ^{Звёзды Екатерины} » [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана знаку была предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ материалов дела показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются тождественными, а товары 33 класса МКТУ – однородными. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации опубликована информация о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1] полностью в случае прекращения юридического лица – правообладателя по решению Роспатента от 15.10.2015 (дата публикации – 12.11.2015). Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2015, отменить решение Роспатента от 30.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014711436.