

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 13.02.2012, поданное по поручению ООО «Титан», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726082/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010726082/50 с приоритетом от 12.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Роспатентом 25.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «Impresso» (международная регистрация №983028 с конвенционным приоритетом от 18.06.2008), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории

Российской Федерации в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя компании Kruger GmbH & Co. KG, Senefelderstrasse 44 51469 Bergisch Gladbach.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.02.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Заявитель просит отменить указанное решение в связи с тем, что правовая охрана противопоставленного знака «Impresso» по международной регистрации №983028 прекращена досрочно на основании решения Роспатента от 30.01.2012 в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», который является однородным части заявленных товаров по заявке №2010726082/50. В этой связи заявителем изложена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

32 класс МКТУ – пиво;

33 класс МКТУ - аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

В качестве дополнения к возражению заявителем была представлена копия решения Роспатента от 30.01.2012 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №983028.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.08.2010) поступления заявки №2010726082/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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 имеющих более ранний приоритет.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2010726082/50 представляет собой слово «IMPRESSO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с итальянского языка слово «impresso» означает «запечатлевшийся», см. <http://lingvo.yandex.ru>.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726082/50 основано на наличии сходного до степени смешения знака «Impresso» по международной регистрации №983028 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Знак по международной регистрации №983028 также является словесным и представляет собой слово «Impresso», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными ввиду фонетического и семантического тождества словесных элементов «IMPRESSO» / «Impresso», являющихся единственными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения и противопоставленного знака, что заявителем не оспаривается.

Товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, являются однородными, что заявителем так же не оспаривается. Кроме того, необходимо отметить, что товар «пиво», указанный в перечне знака по международной регистрации №983028, является однородным «алкогольным напиткам», приведенным в перечне 33 класса МКТУ заявленного обозначения.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 25.11.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для снятия указанного противопоставления.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 30.01.2012 решение о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №983028 в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», в связи с чем данный знак не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», а также товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная;

настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.02.2012, отменить решение Роспатента от 25.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010726082/50.