

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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, рассмотрела возражение от 25.02.2014, поданное ООО «Интел», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2011725918 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «IL NOSTRO» в качестве товарного знака с приоритетом от 11.08.2011 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IL NOSTRO».

Решение Роспатента от 27.06.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011725918 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ (за исключением позиции «пиво»);
- в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с комбинированным знаком «IL

NOSTRO» [2] по международной регистрации № 1069612 (конвенционный приоритет от 18.10.2010), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя «Oenoforos AB», Stockholm.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 25.02.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.06.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак [2] ущемляет права заявителя на сходные до степени смешения товарные знаки «TERRA NOSTRA», «Casa Nostra» (свидетельства №№ 345258, 468646, 454178), в связи с чем, заявителем было направлено в ведомство возражение против предоставления правовой охраны противопоставленному знаку [2];

- ведомством 24.12.2013 было принято решение о признании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному знаку [2] недействительным полностью;

- в связи с прекращением правовой охраны знака [2] основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям законодательства устранены;

- заявителем была направлена соответствующая корреспонденция в ведомство в части представления в Международное Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (далее – МБ ВОИС) сведений о правовом статусе противопоставленного знака [2].

К возражению от 25.02.2014 были приложены: копия решения Роспатента от 27.06.2013 (на 6 л.), копия решения Роспатента от 24.12.2013 (на 9 л.), копии уведомления от 10.10.2012 и ответа заявителя на него (на 6 л.), копия письма в отдел экспертизы заявок на товарные знаки № 50 (на 1 л.).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 25.02.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (11.08.2011) 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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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 имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2011725918 представляет собой словесное обозначение «IL NOSTRO», выполненное заглавными буквами латинского

алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Регистрация словесного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 1069612 с конвенционным приоритетом от 18.10.2010 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника черного цвета, в нижней части которого размещен словесный элемент «IL NOSTRO», выполненный в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. В верхней части прямоугольника над буквами «...OS...» словесного элемента «IL NOSTRO» исполнен изобразительный элемент в виде окружности с тремя завитками. Правовая охрана знаку [2] была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] правомерен за счет фонетического тождества их словесных элементов «IL NOSTRO». Семантическое значение у заявленного обозначения [1] и словесного элемента «IL NOSTRO» противопоставленного знака [2] отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ между ними по смысловому критерию сходства словесных обозначений. Визуально заявленное обозначение [1] и знак [2] близки за счет использования при написании их словесных элементов заглавных букв латинского алфавита в одну строку. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следовательно, вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] правомерен. В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Товары 32 («пиво»), 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 33 класса МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров [«алкогольные/слабоалкогольные напитки»]. Таким образом, заявленное обозначение [1] является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [2] в

отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ международной регистрации № 1069612.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о правомерности решения Роспатента от 27.06.2013.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 25.02.2014.

Правовая охрана знака [2] досрочно прекращена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 24.12.2013 о признании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1069612 недействительным полностью. Соответствующие сведения о правовом статусе знака [2] были направлены надлежащим образом в МБ ВОИС и внесены в международную регистрацию № 1069612 знака [2].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 25.02.2014, изменить решение Роспатента от 27.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011725918.