

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.05.2017, поданное компанией Podlaska Wytwórnia Wódek "Polmos" S.A., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.12.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249819, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 19.03.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1249819 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1249819 представляет собой словесное обозначение «SHOPIN», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 08.12.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249819 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1249819 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- комбинированным знаком со словесным элементом «CHOPIN» по международной регистрации №605282 с конвенционным приоритетом от 17.02.1993, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1];

- комбинированным знаком со словесным элементом «CHOPIN» по международной регистрации №677919 с конвенционным приоритетом от 28.02.1993, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и семантическом сходстве их словесных элементов «CHOPIN»/« CHOPIN»/« CHOPIN» (CHOPIN - Фредері́к Франсуа́ Шопе́н — польский композитор и пианист-виртуоз, педагог, см. интернет, словари).

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные экспертизой знаки принадлежат заявителю. В настоящее время наименование и адрес заявителя и правообладателя противопоставленных международных знаков №605282 и №677919 приведены во взаимное соответствие, а именно во всех трех международных регистрациях указаны наименование и адрес «Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" Spółka Akcyjna, ul. Frascati 12, PL-00-483 Warszawa, Poland» (Подласка Витворния Водек «Полмос» Сполка Акcyjna, ул. Фраскати 12, 00-483 Варшава, Польша);

- заявитель поясняет, что слова "Spółka Akcyjna", указанные в наименовании противопоставленных регистраций, означают общепринятое наименование организационной структуры предприятия (акционерное общество) на польском языке, при этом данная организационная форма имеет общепринятую аббревиатуру "S.A." (транслитерация «С.А.»), которая указана в данных заявителя по международному знаку №1249819.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 08.12.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (19.03.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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), 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 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.

Знак по международной регистрации №1249819 представляет собой словесное обозначение «CHOPIN», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №605282 представляет



собой комбинированное обозначение , состоящее из изобразительного элемента в виде медальона с портретом и словесного элемента «CHOPIN», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и размещенного на изобразительном элементе в виде стилизованного нотного стана. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации №677919 представляет



собой комбинированное обозначение , в виде объемного изображения бутылки в двух проекциях с расположенными на ней изображением мужского бюста и словесного элемента «CHOPIN», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ [2].

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249810 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ основано на фонетическом и семантическом тождестве словесного элемента «CHOPIN», входящего в состав сопоставляемых знаков.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что наименование и адрес заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [1-2] приведены во взаимное соответствие, а именно юридический адрес заявителя изменен на «Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" Spółka Akcyjna, ul. Frascati 12, PL-00-483 Warszawa, Poland».

Указанный адрес полностью совпадает с юридическим адресом правообладателя противопоставленных знаков [1-2].

Таким образом, заявитель и владелец противопоставленных знаков [1-2] - это одно и то же юридическое лицо.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1249819 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249819 в отношении товаров 33 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2017, отменить решение Роспатента от 08.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1249819 в отношении товаров 33 класса МКТУ.