

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 26.06.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722548, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа, (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012722548 с приоритетом от 03.07.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ХОХЛУШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №288584, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 26.06.2014 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к тому, что срок действия

правовой охраны противопоставленного товарного знака истек 24.05.2014, в связи с чем он не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.07.2012) поступления заявки №2012722548 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 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. 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 «ХОХЛУШКА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ХОХЛУШКА» по свидетельству №288584 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак являются фонетически и семантически тождественными.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами русского алфавита, а также сходством исполнения шрифтовых единиц.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ показал, что товары, в отношении которых испрашивается регистрация, являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку относятся к одному виду товаров «алкогольные напитки».

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №288584 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 27.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722548 следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака истек, неубедителен, поскольку, 21.01.2015 срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №288584 был продлен до 24.05.2024.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 27.03.2014.