

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 26.01.2017, поданное «Товарищество з обмэжэною видповидальністю "Национальна горилчана компания"», Украина (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 11.10.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1238033А, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 28.08.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1238033А на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1238033А представляет собой словесное обозначение «Hlebniy Dar», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 11.10.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1238033 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 №1238033 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками по свидетельствам №№524072, 537540, 508141, 538529, 537412, 507842, 537764, 524071, 537411, 401210, 401209, 393071, 403274, 403273, 368649, 341497, 355379, 341496, 351423 и международными регистрациями №№954344А, 943069А.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на присутствии в знаках фонетически и семантически сходных словесных элементов: «Hlebniy Dar»/«Хлебный Дар»/ «Хлібний Дар».

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

- в международную регистрацию №1238033А были внесены изменения, связанные с изменением правообладателя - предыдущий правообладатель: «NECHYTAILO SVIATOSLAV IHOROVYCH (vul. Zankovetskoi, 4, kv. 27, KYIV 01001 (UA (Ukraine))) был изменен на: Товариство з обмеженою відповідальністю "Natsionalna gorylchana kompanija" (Smilianske shose, 8-j km, bud. 2, s. Stepanky, Cherkasky rajon, Cherkaska oblast, 19632 (UA));

- вследствие внесенных изменений международная регистрация № 1238033А и противопоставленные товарные знаки, международные регистрации имеют одного и того же владельца.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 11.10.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (28.08.2014) 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 №1238033А представляет собой словесное обозначение «Hlebniy Dar», выполненное буквами латинского алфавита

стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №401210 (Хлібний Дар), 401209 (Хлібний Дар), 393071 (Хлебный Дар) и знак по международной регистрации №943069А (Хлібний Дар) являются словесными. Товарные знаки по свидетельствам №№ 524072, 537540, 508141, 538529, 537412, 507842, 537764, 524071, 537411, 403274, 403273, 386649, 341497, 355379, 341496, 351423 и знак по международной регистрации №954344А являются комбинированными, часть из которых представляет собой этикетки, содержащие словесные элементы «Хлібний Дар»/«Хлебный Дар».

Упомянутые словесные элементы в составе этикеток являются наиболее значимыми, поскольку на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, что обуславливает их смысловое доминирование. Необходимо отметить, что второстепенность изобразительного элемента по отношению к словесному элементу характерна для большинства этикеток, где изобразительный элемент служит лишь фоном, выступая в качестве вспомогательного различительного элемента.

Таким образом, перечисленные выше регистрации представляют собой серию знаков, в основе которых лежат словесные элементы «Хлібний Дар»/«Хлебный Дар», принадлежащих одному лицу (Товариство з обмеженою відповідальністю "Natsionalna gorylchana kompanija" (Smilianske shose, 8-j km, bud. 2, s. Stepanky, Cherkasky rajon, Cherkaska oblast, 19632 (UA), правовая охрана которым предоставлена для товаров, в том числе, 33 класса МКТУ, связанных с производством алкогольных напитков.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в силу фонетического и семантического сходства «сильных» элементов - «Hlebniy Dar»/«Хлібний Дар»/«Хлебный Дар».

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 заявителем представлены сведения из базы ROMARIN, согласно которым в знак по международной регистрации №1238033А внесены изменения в наименование правообладателя с «NECHYTAILO SVIATOSLAV IHOROVYCH (vul. Zankovetskoj, 4, kv. 27, KYIV 01001 (UA (Ukraine))) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Natsionalna gorylchana kompanija» (Smilianske shose, 8-j km, bud. 2, s. Stepanky, Cherkasky rajon, Cherkaska oblast, 19632 (UA)). 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 №1238033А на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1238033А 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 26.01.2017, отменить решение Роспатента от 11.10.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1238033А в отношении товаров 33 класса МКТУ.