

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 поступившее 18.10.2017 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Николаев и сыновья», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015721928, при этом установила следующее.

Обозначение «ЛИКУРИЯ» по заявке №2015721928, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.02.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №229912 с приоритетом от 27.09.2000 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ранее (14.04.2017) было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛИКЕРИЯ» по свидетельству №229912 в связи с прекращением юридического лица. В результате рассмотрения заявления было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя товарного знака.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.02.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015721928 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.07.2015) 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.

Заявленное обозначение «ЛИКУРИЯ» является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЛИКЕРИЯ», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «ЛИКУРИЯ»/«ЛИКЕРИЯ». При этом заявленные товары 33 класса МКТУ однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], так как они относятся к алкогольным напиткам.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что 09.08.2017 Роспатентом было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2015721928 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2017, отменить решение Роспатента от 01.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015721928.