

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 08.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ишимский винно-водочный завод», Курганская обл., г. Курган, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018715730, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018715730, поданной 18.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 31.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018715730 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное следующим.

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком **СИЯНИЕ СЕВЕРА** по свидетельству №320915 с приоритетом от 17.07.2005 (срок действия регистрации продлен до 11.07.2025) – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИСТОЧНИК СЕВЕРА», Архангельская обл., г. Вельск, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В Роспатент 08.10.2019 поступило возражение и дополнение к нему (на заседании коллегии, состоявшемся 18.12.2019), доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2018715730, а именно в заявленном перечне товаров 32 класса МКТУ исключает все товары, относящиеся к безалкогольной продукции. Перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ оставляет без изменений;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-223/2019 от 20.06.2019 – [1] досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №320915 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», в силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2018715730 в отношении скорректированного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018715730 в отношении скорректированного перечня (указанного выше).

В подтверждение изложенного заявителем были представлены материалы, касающиеся прекращения правовой охраны противопоставленного знака (1) – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.04.2018) поступления заявки №2018715730 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение по заявке №2018715730 представляет собой словесное обозначение

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак **СИЯНИЕ СЕВЕРА** по свидетельству №320915 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что они состоят из сходных фонетически, семантически и визуально словесных элементов «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» - «СИЯНИЕ СЕВЕРА».

Сравнение перечней товаров свидетельствует об однородности заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ товарам 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1).

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) в отношении однородных товаров обоснованным.

Вместе с тем, коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К таким обстоятельствам относится следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-223/2019 от 20.06.2019 правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно

прекращена в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво» и сохранена, в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ, а именно «*минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков*», которые относятся к родовой группе товаров «безалкогольные напитки».

На заседании коллегии, состоявшемся 18.12.2019, заявитель скорректировал перечень заявленных товаров (о чем сделана соответствующая запись в протоколе заседания коллегии), а именно исключил из заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ все товары, которые относятся к безалкогольной продукции.

Таким образом, правовая охрана товарного знака по заявке № 2018715730 испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, которые относятся к родовой группе товаров «алкогольные напитки».

С учетом изложенного выше сопоставляемые товары не однородны, поскольку относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение и круг потребителей.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении товаров уточненного перечня соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2019, отменить решение Роспатента от 31.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018715730.