

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение 18.01.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008712367/50, поданное Закрытым акционерным обществом "Тираспольский винно-коньячный завод "КВИНТ", Молдова (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008712367/50 с приоритетом от 22.04.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Doina», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 33 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.10.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 33 класса МКТУ заявленного перечня на основании пункта б статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №140747 и №312581, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иного лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.01.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, мотивированное тем, что противопоставленные товарные знаки принадлежат заявителю и в связи с этим в Роспатент заявителем поданы заявления о регистрации перехода исключительного права в отношении этих товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «Doina» по заявке №2008712367/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.04.2010, заявитель ходатайствовал о переносе заседания в связи с тем, что делопроизводство по внесению изменений в наименование правообладателя противопоставленных знаков не завершено. Ходатайство было удовлетворено, заседание коллегии было назначено на 01.06.2010.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.06.2010, заявитель сообщил, что в свидетельства по противопоставленным товарным знакам внесены изменения, правообладателем их является заявитель, в связи с чем не имеется препятствий для регистрации заявленного обозначения по заявке №2008712367/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.04.2008) поступления заявки №2008712367/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Doіna», выполненный заглавными буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №140747 с приоритетом от 03.02.1995 представляет собой этикетку, и включает в свой состав словесный элемент «ДОЙНА». Противопоставленный товарный знак по свидетельству №312581 с приоритетом от 02.03.2005 представляет собой словесное обозначение «ДОЙНА». Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств. На момент вынесения решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (28.10.2009) правообладателем являлось «Государственное унитарное предприятие Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT», Молдова, Приднестровье, 3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, д.38.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «ДОЙНА» и «DOINA», однородность сравниваемых товаров 33 класса МКТУ обусловлена совпадением их рода/вида, назначения, круга потребителей, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности принятия решения об отказе в связи с тем, что правообладателем являлось иное лицо.

Однако, с учетом регистрации Роспатентом договора о переходе исключительно права, согласно которому правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем по заявке №2008712367/50 является одно и то же лицо, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.01.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.10.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008712367/50 в качестве товарного знака для следующих товаров:

Форма № 81.1

**наименования мест происхождения товаров“**

┌  
(591)

(511)

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.