

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 16.01.2018, поданное ООО «Севастопольская пивоваренная компания», г. Севастополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722345, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016722345 подано 22.06.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



Родной Берег

комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Родной Берег», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде круга, обрамленного закручивающимися линиями, в правой и левой части которого изображены колосья и шишки хмеля с листьями. Внутри круга расположено стилизованное изображение бочки в виде штурвала.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722345 было принято 11.09.2017 на основании заключения по результатам

экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 (части) и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи со сходством до степени смешения с ранее заявленным на регистрацию на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ товарным знаком «РОДНЫЕ БЕРЕГА» по заявке №2015729099.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.01.2018, заявитель указал, что по заявке №2015729099, препятствующей регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ, принято решение о признании ее отозванной.

На основании изложенного заявитель просит учесть изложенные доводы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (22.06.2016) подачи заявки №2016722345 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



Родной Берег

обозначение

, включающее словесные элементы «Родной Берег».

В решении Роспатента препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ указан словесный товарный знак «РОДНЫЕ БЕРЕГА» по заявке №2015729099, содержащий фонетически и семантически сходные словесные элементы.

Вместе с тем, поскольку по заявке №2015729099 принято решение Роспатента от 23.10.2017 о признании отозванной, она не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2018, изменить решение Роспатента от 11.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016722345.