

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 10.10.2019, поданное компанией Винья Санта Каролина С.А., Чили (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709668, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ANTARES**» по заявке №2018709668 поданной 14.03.2018, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 14.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709668 в отношении всех товаров и услуг по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения обозначения по заявке №2018709668 и противопоставленного товарного знака «АНТАРЕС» по свидетельству № 220049, зарегистрированного на имя Закрытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "АНТАРЕС", Москва (Россия) в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ с приоритетом от 12.01.2001, срок действия продлен до 12.01.2021.

В поступившем 10.10.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака «АНТАРЕС» по свидетельству № 220049 была досрочно прекращена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с его неиспользованием решением Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2019 года;

- предоставление правовой охраны в отношении всех товаров, перечисленных в перечне заявки №2018709668, не будет противоречить положениям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018709668 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.03.2018) поступления заявки №2018709668 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **ANTARES** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **АНТАРЕС** » по свидетельству №220049 выполнен стандартным шрифтом крупными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим сходством и семантическим тождеством рассматриваемых обозначений, так как они представляют собой одинаковое слово, означающее «ярчайшая звезда в созвездии Скорпиона», транслитерируемое русскими буквами «АНТАРЕС» (противопоставленный товарный знак) и латинскими буквами «ANTARES» (заявленное обозначение).

Сходство обозначения «**ANTARES**» по заявке №2018709668 и противопоставленного товарного знака «**АНТАРЕС**» по свидетельству №220049 не оспаривается заявителем, а также не оспаривается однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается/предоставлена правовая охрана сравниваемым обозначению/товарному знаку.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены на стадии принятия решения Роспатентом (14.06.2019) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709668.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что решением Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2019 года по делу № СИП-167/2019 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №220049 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ. Данные сведения внесены в государственный реестр 13.09.2019 и опубликованы в Бюллетене №18.

Таким образом, действие правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 220049 прекращено в отношении всех товаров, однородных товарам 33 класса МКТУ «вина», указанных в перечне заявки №2018709668, следовательно, установленное ранее несоответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса устранено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2019, отменить решение Роспатента от 14.06.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018709668.