

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 – Гражданский кодекс РФ), 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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 29.12.2009, поданное по поручению компании Карлоу Брюинг Кампании, Ирландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007729486/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007729486/50 с приоритетом от 18.09.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «O'HARA'S», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также предупредительную маркировку «®» и «ТМ».

Роспатентом 17.07.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на

имя иного лица (ITM ENTREPRISES, Societe anonyme 24, rue auguste Chabrieres, PARIS (FR) F-75015 national of FR) знаком «O'HARA» по международной регистрации №634848 с приоритетом от 16.06.1995 в отношении однородных услуг 33 класса МКТУ.

Товары 33 класса МКТУ являются однородными товарам 32 класса (пиво).

В возражении от 29.12.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к тому, что экспертизой не было принято во внимание, что в отношении противопоставленного знака по международной регистрации №634848 подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны. Решение о досрочном прекращении действия правовой охраны противопоставленного знака на территории Российской Федерации было принято на заседании коллегии 14.09.2009, в этой связи противопоставленный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.07.2009 по заявке №2007729486/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров с исключением из правовой охраны элементов «®» и «ТМ».

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.09.2007) поступления заявки №2007729486/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой прямоугольник черного цвета, в центре которого расположен фантазийный словесный элемент «O'HARA'S», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от слова «O'HARA'S» в качестве предупредительной маркировки размещен элемент «®». В верхней части прямоугольника над словом «O'HARA'S» расположен абстрактный изобразительный элемент светло-коричневого цвета, справа от которого находится предупредительная маркировка в виде букв «TM» красного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего

более ранний приоритет знака по международной регистрации №634848, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак является словесным и представляет собой слово «O'HARA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

При сравнительном анализе заявленного обозначения, основным индивидуализирующим элементом в котором является слово «O'HARA'S», и противопоставленного знака «O'HARA» установлено, что сравниваемые знаки являются сходными на основании фонетического критерия сходства, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака являются идентичными, а вид товара «пиво», указанный в перечне 32 класса МКТУ заявленного обозначения является однородным товарам 33 класса МКТУ противопоставленного знака. Так, пиво, являясь слабоалкогольным напитком, реализуются с алкогольными напитками через одни те же торговые сети, что обуславливает совместную встречаемость этих товаров в хозяйственном обороте и, как следствие, возможность смешения маркирующих их сходных знаков в сознании потребителя, что заявителем также не оспаривалось.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и могут ассоциироваться друг с другом, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Согласно Решению Роспатента от 14.09.2009 правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №634848 была досрочно прекращена Палатой по патентным спорам.

Следует отметить, что, исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Роспатента по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленного знака была досрочно прекращена до даты (20.01.2010) принятия рассматриваемого возражения к рассмотрению, противопоставление знака по международной регистрации №634848 в качестве основания для признания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2007729486/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров в настоящее время не является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.12.2009, отменить решение Роспатента от 17.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

- (526) ®, ТМ.
- (591) Черный, белый, светло-коричневый, красный.
- (511)
- 32 - пиво.
- 33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

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