

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 26.02.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012723295 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012723295 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 10.07.2012 на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Кулибин», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ с товарным знаком «КУЛИБИН» по свидетельству № 286851, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 26.02.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.10.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по

интеллектуальной собственности 25.12.2014, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак его правообладателем стал заявитель, в силу чего данный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Кулибин», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 10.07.2012 испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 286851 с приоритетом от 19.12.2003 представляет собой словесное обозначение «КУЛИБИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2014 № РД0164494, об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 286851 его правообладателем стал заявитель, в силу чего данный товарный знак никак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.02.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012723295.