

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.12.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013705723, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013705723 подано на регистрацию 25.02.2013 на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Fidelio», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 18.12.2014 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 32 «пиво», 33 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «Fidelio» по международной регистрации №649834 с приоритетом от 14.12.1995 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для устранения обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения «Fidelio» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных

товаров, ООО «Интел» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании «GeVeMa GmbH» о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «FIDELIO» по международной регистрации №649834 в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его неиспользованием (дело № СИП-645/2014);

- решением Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 г. по делу № СИП-645/2014 правовая охрана товарного знака «FIDELIO» по международной регистрации № 649834 на территории Российской Федерации прекращена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 18.12.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.02.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и

определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Fidelio» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №649834 представляет собой словесное обозначение «Fidelio», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественный словесный элемент «Fidelio».

Отсутствие словарных сведений о смысловом значении обозначения «Fidelio» не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства. Однако по сведениям из сети Интернет - «Fidelio» это имя итальянского происхождения, а также название единственной оперы немецкого композитора Людвиг ван Бетховена.

Графическое сходство обусловлено тем, что сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где первая буква «F» является заглавной.

Анализ товаров 32 «пиво» и 33 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного знака, представленных в перечнях, показал, что данные товары являются однородными, поскольку полностью совпадают или соотносятся как вид/род и имеют одно назначение и условия реализации.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ с противопоставленным знаком по международной регистрации №649834, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 г. по делу № СИП-645/2014, которым правовая охрана на территории Российской Федерации знака «Fidelio» по международной регистрации №649834 досрочно прекращена в

отношении всех товаров 33 класса МКТУ. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2015, изменить решение Роспатента от 18.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013705723.