

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 от 26.11.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715080, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Стрижамент», г.Ставрополь (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013715080 с приоритетом от 30.04.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлен комбинированный товарный знак, состоящий из стилизованного рисунка в виде открытой морской раковины с волнистыми краями. Наружная нижняя часть створки раковины выполнена серым цветом с черными полосками. Вся внутренняя часть раковины имеет черный цвет с серыми волнистыми линиями по конфигурации верхней раковины. На фоне верхней створки раковины расположена надпись «Жемчужная ночь», выполненная буквами белого цвета с серой окантовкой. Под надписью расположено изображение круглой жемчужины серого цвета. Обозначение выполнено в белом, черном и сером цвете.

Роспатентом 29.08.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715080 в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЖЕМЧУЖНАЯ НОЧЬ» по свидетельству №382033 с приоритетом от 14.05.2008, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 26.11.2014 заявитель представил экземпляр решения Арбитражного суда г.Москвы от 21.02.2013 по делу №А40-132747/12 с отметкой о вступлении акта в законную силу, касающегося прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №382033. В этой связи заявитель просит принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715080 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложено решение вышеуказанного суда.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.04.2013) поступления заявки №2013715080 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

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. 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 по заявке №2013715080 является комбинированным



, включающим в свой состав словосочетание «Жемчужная ночь», выполненное буквами русского алфавита на фоне стилизованного изображения открытой морской раковины с волнистыми краями. Под словосочетанием расположено стилизованное изображение круглой жемчужины. Обозначение выполнено в белом, черном, сером цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №382033 представляет собой словесное обозначение «Жемчужная ночь», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают в свой состав фонетически и семантически тождественный элемент «Жемчужная ночь». При этом в заявленном обозначении совпадающий элемент расположен в центральной части, в связи с чем он обращает на себя внимание в первую очередь при восприятии обозначения в целом.

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными, поскольку словесные элементы «Жемчужная ночь» выполнены в две строки, буквами русского алфавита.

Сравниваемые товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются однородными, так как относятся к родовому понятию «алкогольные напитки».

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №382033 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем заявителем были представлены сведения, касающиеся досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №382033 полностью на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 21.02.2013 года по делу №А40-132747/12. В настоящее время, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана указанного выше товарного знака не действует.

В этой связи основания, предусмотренные требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют, следовательно, товарному знаку по заявке №2013715080 может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 30, 32, 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 26.11.2014, изменить решение Роспатента от 29.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715080.