

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, рассмотрела поступившее 29.11.2016 возражение, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014735074, при этом установлено следующее.

Заявка №2014735074 с датой поступления от 16.10.2014 подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ЧЕРНАЯ КОШКА**», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 29.07.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**ЧЕРНАЯ КОШКА**» по свидетельствам №№568004, 464078, 392390 и 222379[1-4], зарегистрированными на имя иного лица (ООО «Новые Технологии» в

отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными товарам 33 класса МКТУ, указанным в заявке.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.11.2016, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку считает изложенные в нем доводы неправомерными.

В дополнении к возражению заявитель указал, что им подано в Роспатент заявление на регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №362283[5], представляющий собой словесное обозначение «ЧЕРНАЯ КОШКА» и зарегистрированный в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2014735074.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с возможностью регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №362283 [5] на имя заявителя, в адрес заявителя было направлено уведомление с указанием мотивов для отказа в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке, и предложением представить свои доводы по существу данного вопроса. В частности, в уведомлении коллегии указано, что в случае регистрации заявленного обозначения по заявке №2014735074 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки, за исключением пива, будет иметь место двойная регистрация на имя заявителя на один и тот же объем прав, что противоречит общественным интересам.

18.07.2017 заявителем был представлен ответ на доводы коллегии, в котором указано, что заявленное обозначение в отличие от противопоставленного товарного знака выполнено курсивом и, следовательно, сравниваемые обозначения не являются тождественными. В ответе заявителя приведены примеры подобных

регистраций словесных и комбинированных товарных знаков, незначительно отличающиеся шрифтом или имеющие небольшие отличия в графике. Также заявителем выражена просьба в случае, если коллегия сочтет его доводы неубедительными, зарегистрировать заявленное обозначение в отношении сокращенного перечня товаров 33 класса МКТУ - «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно: слабоалкогольные напитки, вина».

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.10.2014) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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) пункта (14.4.2.2) 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, как было указано выше, представляет собой словесный элемент «**ЧЕРНАЯ КОШКА**», выполненный курсивом заглавными буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014735074 мотивировано в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками [1-4].

ЧЁРНАЯ КОШКА

Противопоставленный товарный знак [1] *LE CHAT NOIR* представляет собой словесные обозначения «**ЧЕРНАЯ КОШКА**», выполненное курсивом заглавными буквами русского алфавита, и «**LE CHAT NOIR**», являющееся переводом словосочетания «ЧЕРНАЯ КОШКА» на французский язык, расположенные на двух строках. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32 класса МКТУ - пиво и 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, за исключением пива.

Чёрная кошка

Товарный знак [2] также является словесным, выполнен курсивом строчными буквами русского алфавита, первая буква выполнена заглавной. Товарный знак охраняется, в частности, для товаров 32, 33 классов МКТУ.




Товарный знак [3] является комбинированным и представляет собой словосочетание «ЧЁРНАЯ КОШКА», помещенное в узорчатую

рамку прямоугольной формы. Знак зарегистрирован для товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ.

Знак [4] **ЧЁРНАЯ КОШКА** является словесным, выполнен курсивом заглавными буквами русского алфавита и расположен на двух строках. Знак зарегистрирован для товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ, в том числе для товара 32 класса МКТУ – пиво.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «**ЧЕРНАЯ КОШКА**» и **ЧЁРНАЯ КОШКА** противопоставленных экспертизой товарных знаков **LE CHAT NOIR**

Чёрная кошка  **ЧЁРНАЯ КОШКА** показывает наличие между ними фонетического и семантического тождества, а также сходства по графическому признаку за счет использования одних и тех же букв, за исключением знака [1], что позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия, что заявителем не оспаривается.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2014735074, являются однородными товарам 32 класса МКТУ – пиво и товарам 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, за исключением пива, указанным в перечнях регистраций [1, 2, 4], поскольку они относятся к товарам, содержащим алкоголь, имеют одинаковое назначение и одинаковые условия реализации и рынки сбыта, что заявителем также не оспаривается в возражении.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товарного знака «**ЧЕРНАЯ КОШКА**» [5], правообладателем которого в настоящее время является заявитель, то указанное обстоятельство не

может служить основанием для отмены решения Роспатента, поскольку установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками [1, 2, 4], охраняемыми в Российской Федерации и имеющими более ранний приоритет, чем дата поступления заявки №2014735074. Кроме того, следует отметить, что противопоставленный знак [4] имеет еще более ранний приоритет по сравнению со знаком [5].

Поскольку заявителем уточнен перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2014735074, товарами «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно: «слабоалкогольные напитки, алкогольные коктейли, настойки, виски», которые не являются идентичными товарам, в отношении которых охраняется товарный знак [5], коллегия снимает приведенные в уведомлении основания для отказа ввиду повторного предоставления исключительных прав на один и тот же объем правовой охраны.

В отношении доводов заявителя, касающихся примеров регистраций товарных знаков, незначительно отличающихся шрифтом или графикой, следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. Кроме того, в приведенных товарных знаках перечни товаров и услуг являются неидентичными, также имеются отличия в графических элементах обозначений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2016.