

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.07.2009, поданное компанией ТЭКИЛА КУЭРВО, С.А. ДЭ С.В., Мексика на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2007725967/50, , при этом установила следующее.

Заявителем обозначение по заявке № 2007725967/50 с приоритетом от 23.08.2007г. является компания ТЭКИЛА КУЭРВО, С.А. ДЭ С.В., Мексика (далее – заявитель).

Согласно описанию, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено объемное изображение бутылки с удлиненным горлышком и круглым корпусом.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 10.04.2009 об отказе в регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству № 221063 (приоритет от 28.04.2001г.), ранее зарегистрированной на имя Колосова Сергея Анатольевича для однородных товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.07.2009г.

Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана товарного знака №221063, противопоставленного в заключении по результатам экспертизы, досрочно прекращена 26.06.2009г. в связи с неиспользованием знака. Изложенные обстоятельства устраниют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 10.04.2009 и регистрации товарного знака по заявке № 2007725967/50 для всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложена копия решения Роспатента от 26.09.2009г. о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №221063 [1].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета заявки № 2007725967/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (далее — Закон) 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, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Решение Роспатента от 10.04.2009г. об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака по свидетельству № 221063 в отношении однородных товаров.

Заявителем в возражении не оспаривается сходство до степени смешения в отношении однородность товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, указанные в возражении, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем документы (1), свидетельствующие о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №221063, правомерно противопоставленного в заключении по результатам экспертизы, решением Роспатента досрочно прекращена в связи с неиспользованием.

Изложенные выше сведения, содержащиеся в Государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, и опубликованные в официальном бюллетене до даты принятия возражения к рассмотрению, учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.07.2009, отменить решение Роспатента от 10.04.2009 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

05 – напитки алкогольные, текила, ликеры, содержащие текилу, коктейли алкогольные.

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