

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 возражение, поступившее 19.11.2018, поданное ООО «Ликеро-водочные завод «ОША», Омская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017720162, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке № 2017720162 с приоритетом от 23.05.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 10.09.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017720162 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ» по свидетельству №519143, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2018 поступило возражение на решение Роспатента, в котором указывалось, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №519143 досрочно прекращена полностью на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2018 по делу СИП-425/2018. В этой связи противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №519143 не может являться причиной для отказа в регистрации заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2018 по делу СИП-425/2018 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.05.2017) поступления заявки №2017720162 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017720162 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее в свой состав изображение ромба, на фоне которого расположены словесные элементы «Ёлки зеленые», выполненные буквами русского алфавита. Над словесными элементами находится стилизованное изображение трех ёлок, на которые наложена ленточка с надписью «ПИВО». Под словесными элементами «Ёлки зеленые» размещено слово «СВЕТЛОЕ», обрамленное с обеих сторон двумя полосами.

Решение Роспатента от 10.09.2018 основано на наличии ранее зарегистрированного словесного товарного знака «ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ» по свидетельству №519143, являющегося сходным с заявленным обозначением в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ».

Товары 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое», указанные в перечне по заявке №2017720162, являются однородными товарам 33 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, так как относятся к родовому понятию «алкогольные напитки».

Следует отметить, что сходство сопоставляемых обозначений в отношении однородных товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №519143, как было указано выше, досрочно прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-425/2018 от 19.10.2018 [1], о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

При описании заявленного обозначения заявителем указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ПИВО», «СВЕТЛОЕ», являются неохраноспособными элементами обозначения.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2017720162 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «ПИВО», «СВЕТЛОЕ».

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2018, отменить решение Роспатента от 10.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017720162.