

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 25.04.2011, поданное ЗАО «Валуйский ликеро-водочный завод», г. Валуйки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412517, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009717389/50 с приоритетом от 20.07.2009 зарегистрирован 01.07.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №412517 на имя Матюхиной Екатерины Сергеевны, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе водка».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МИЛЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 25.04.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №412517 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «МИЛЯ» по свидетельству № 412517 (заявка №2009717389) сходен до степени смешения с товарными знаками «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» по заявкам

№№2009717308[1], 2009717310[2], 2009717312[3], 2009717314[4], 2009717315[5], поданным на регистрацию другим лицом в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Дата приоритета оспариваемого товарного знака «МИЛЯ» по заявке № 2009717389 совпадает с датами подачи указанных заявок, при этом, поскольку нумерация у вышеуказанных противопоставленных заявок более ранняя, чем у заявки №2009717389, они имеют более ранний приоритет.

Сходство оспариваемого товарного знака «МИЛЯ» с противопоставленными обозначениями «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» было установлено экспертизой при вынесении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарных знаков по вышеуказанным заявкам №№2009717308, 2009717310, 2009717312, 2009717314, 2009717315.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №412517.

К возражению приложены копии заявок № №2009717308, 2009717310, 2009717312, 2009717314, 2009717315 и копии решений Роспатента об отказе в государственной регистрации товарных знаков по этим заявкам.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыв не представил, а в своем устном выступлении на заседании коллегии отметил тот факт, что по противопоставленным заявкам №№2009717308, 2009717310, 2009717312, 2009717314, 2009717315 были вынесены решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков, в силу чего они не могут быть противопоставлены товарному знаку «МИЛЯ».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 20.07.2009 поступления заявки №2009717389/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 14.10 Правил в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту

же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МИЛЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по заявкам [1] – [5] представляют собой комбинированные обозначения, доминирующими элементами в которых являются словесные элементы «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».

Сходство оспариваемого товарного знака «МИЛЯ» с противопоставленными комбинированными обозначениями «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» обусловлено их фонетическим сходством в силу фонетического вхождения словесного элемента «МИЛЯ» в словосочетание «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ», занимающее доминирующее положение в композиции противопоставленных обозначений [1] – [5].

Приоритет 20.07.2009 оспариваемого товарного знака «МИЛЯ» по свидетельству №412517 (заявка №2009717389/50) совпадает с датой подачи заявок [1] – [5]. Таким образом, в один и тот же день в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности разными заявителями поданы заявки на сходные товарные знаки в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Поскольку заявки №№2009717308, 2009717310, 2009717312, 2009717314, 2009717315 поступили непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования

почтовой доставки, согласно пункту 14.10 Правил более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Таким образом, противопоставленные заявки были поданы ранее оспариваемого товарного знака «МИЛЯ» по свидетельству №412517 (заявка №2009717389).

Вместе с тем, на дату (10.05.2011) принятия к рассмотрению данного возражения по противопоставленным заявкам [1] – [5] были приняты решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарных знаков: по заявке [1] - 28.03.2011, по заявкам [2] - [4] - 08.11.2010, по заявке [5] - 12.11.2010.

По заявкам [2] – [5] указанные решения Роспатента были оспорены в порядке, установленном статьей 1500 Кодекса, и оставлены в силе соответствующими решениями Роспатента.

Следует отметить, что в решениях Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений на решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарных знаков «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» по заявкам [2] – [5], оспариваемый товарный знак «МИЛЯ» по свидетельству №412517 был снят в качестве противопоставления, поскольку его приоритет был признан более поздним, чем даты подачи заявок [2] – [5], при сохранении других ссылок на сходные до степени смешения товарные знаки, которые явились основанием для отказа в регистрации товарных знаков по этим заявкам.

По заявке [1] решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 28.03.2011 на дату принятия возражения к рассмотрению оспорено не было.

Вместе с тем очевидно, что даже в случае оспаривания этого решения в порядке, предусмотренном статьей 1500 Кодекса, его результат будет аналогичен с решениями, принятыми по результатам оспаривания решений по заявкам [2] – [5], поскольку основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке [1] те же, что по заявкам [2] – [5].

Таким образом, заявки [1] – [5] не могут рассматриваться в качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №412517.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №412517.