

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700257 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012700257 с приоритетом от 12.01.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Генацвале», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 04.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Генацвале» по свидетельству №384325, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 15.02.2008 для однородных товаров 32 класса МКТУ, которые признаны однородными товарам 32 и 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что решением

Арбитражного суда г.Москвы от 18 апреля 2014 года по делу №А-40-103239/12-5-953 правовая охрана товарного знака по свидетельству №384325 была досрочно прекращена.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия решения по делу №А-40-103239/12 от 18.04.2014 с отметкой о вступлении в силу.
2. Копия письма в отдел судебного представительства №30 ФИПС.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.01.2012) приоритета заявки №2012700257 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

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.

Заявленное обозначение «Генацвале» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ГЕНАЦВАЛЕ» по свидетельству № 384325 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено их фонетическим и семантическим тождеством.

Графически сравниваемые обозначения сходны, поскольку, выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Однородность товаров 32 и 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, очевидна, ввиду того, что они относятся к алкогольным напиткам и соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №384325 в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 04.10.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700257 следует признать правомерным.

Вместе с тем, решением Арбитражного суда г.Москвы от 18 апреля 2014 года по делу №А-40-103239/12-5-953 правовая охрана товарного знака по свидетельству №384325 частично досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ в связи с неиспользованием, о чем 05.06.2014 была внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700257 как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.05.2014, отменить решение Роспатента от 04.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012700257.