

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 04.04.2019 возражение, поданное компанией Джон МакЛарен энд Санз Лтд., Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017700422, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**SPEAKER**» по заявке №2017700422 с приоритетом от 11.01.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «вины; напитки спиртовые и ликеры, включенные в 33 класс; алкогольные напитки; виски».

Роспатентом 07.06.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой часть решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**СПИКЕР**» по свидетельству №311848 с приоритетом от 03.01.2002 (срок действия регистрации

продлен 03.01.2022), зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «водка» на имя Закрытого акционерного общества «Русское Белое Золото», 249038, Калужская обл., г. Обнинск, Коммунальный пр-д, д. 23.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с выводами по результатам экспертизы, указав при этом, что препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2017700422 не имеется, поскольку исключительное право на ранее противопоставленный товарный знак по свидетельству №311848 в настоящее время принадлежит компании Джон МакЛарен энд Санз Лтд, т.е. заявителю.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017700422 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.01.2017) поступления заявки №2017700422 правовая база для оценки охранных способностей 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**SPEAKER**» по заявке №2017700422 с приоритетом от 11.01.2017 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вины; напитки спиртовые и ликеры, включенные в 33 класс; алкогольные напитки; виски».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017700422 было основано на наличии сходного до степени смешения в

отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарного знака «СПИКЕР» по свидетельству №311848 с приоритетом от 03.01.2002, принадлежащего иному лицу.

Заявителем не оспаривается сходство сопоставляемых словесных обозначений «SPEAKER» и «СПИКЕР» а также однородность товаров 33 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что заявленное обозначение «SPEAKER» и противопоставленный товарный знак «СПИКЕР» по свидетельству №311848 в настоящее время принадлежат одному и тому же лицу - компании Джон МакЛарен энд Санз Лтд., З Пиил Парк Плейс, Ист Килбрайд, Шотландия, G74 5LW, Великобритания, т.е. заявителю. Право на товарный знак по свидетельству №311848 перешло к заявителю в результате регистрации Роспатентом 22.02.2019 договора №РД0286948 о распоряжении исключительным правом на товарный знак.

В этой связи следует констатировать, что оснований для противопоставления товарного знака по свидетельству №311848 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в настоящее время не имеется. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2019, отменить решение Роспатента от 07.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017700422.