

**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 07.09.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЙС-ФИЛЛИ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 19.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009720152, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009720152 с приоритетом от 18.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Филевское золотое», выполненное стандартным шрифтом, буквами кириллического алфавита с заглавной буквой «Ф».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 19.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №351568, 351566, 351567, зарегистрированными ранее на имя иных лиц.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического, графического сходства словесных элементов и однородности товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 07.09.2011.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана товарных знаков «ФИЛЕВСКОЕ/ФИЛЕВСКИЙ/ФИЛЕВСКАЯ» по свидетельствам №351567, 351568, 351566 досрочно частично прекращена решениями Роспатента от 03.09.2011, в связи с чем, эти товарные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2009720152 в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009720152 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.08.2009) поступления заявки №2009720152 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание

род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Филевское золотое», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита с заглавной буквой «Ф», в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

Противопоставленный товарный знак «ФИЛЕВСКОЕ» по свидетельству №351567 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ФИЛЕВСКИЙ» по свидетельству №351568 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ФИЛЕВСКАЯ» по свидетельству №351566 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных товаров 30 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 19.01.2011.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся принятые Роспатентом 03.09.2011 решения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №351567, 351568, 351566 в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты» и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; мороженое; пищевой лед».

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения

на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №351567, 351568, 351566 прекращена до даты принятия возражения к рассмотрению, они не могут больше служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009720152 в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое».

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

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

**удовлетворить возражение от 07.09.2011, отменить решение Роспатента от 19.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009720152.**