

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 Общества с ограниченной ответственностью «СИНОРУС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2015, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 06.09.2006 по заявке № 2006725619 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.02.2010 за № 401686. Товарный знак зарегистрирован на имя Открытого акционерного общества «Башспирт», г. Уфа (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных и словесных элементов. Центральная часть обозначения выполнена в виде стилизованного изображения пчелиных сот желтого и темно-желтого цветов с окошком неправильной формы. Сверху и снизу изображения сот имеются геометрические фигуры с округлыми верхней и нижней сторонами, выполненные желтым и зеленым цветом, соответственно. Внутри верхней округлой фигуры расположены словесные элементы «МЕДОВАЯ СЕРИЯ» и «СТАЛКОВСКИЕ ВОДКИ», выполненные друг под другом буквами русского алфавита по дуге. Внутри нижней округлой фигуры расположены словесные элементы «Дикий мед» и «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВОДКА», выполненные буквами русского алфавита, причем элемент «Дикий мед» выполнен в две строки крупным

оригинальным шрифтом. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: зеленый, белый, черный, желтый, темно-желтый. Все слова, кроме «Сталковские» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

В возражении от 20.04.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2015, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 401686 предоставлена с нарушением требований, установленных подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, на основании договора об отчуждении исключительного права на промышленный образец является патентообладателем промышленного образца № 50996 (приоритет от 14.06.2001);

- правообладатель не обращался за разрешением на использование промышленного образца на этикетках водки в качестве товарного знака ни к лицу, подавшему возражение, ни к Обществу с ограниченной ответственностью «ТЦ «Голден», ни к компании «Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe «ALAN» Sp.z.o.o.»;

- правообладатель получил свидетельство на товарный знак в виде дизайна этикетки, тождественного обозначению, зарегистрированному в качестве промышленного образца № 50996.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 401686 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 401686 [1];
- копия свидетельства на промышленный образец № 50996 [2];
- распечатка с сайта bashspirit.ru [3].

В имеющийся в Госреестре адрес правообладателя (450104, г.Уфа, Уфимское ш., 24, ОАО «Башспирт») в установленном порядке было направлено уведомление

от 30.04.2015 о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения от 20.04.2015 с приложением экземпляра возражения.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.08.2015, правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 401686 отличается от промышленного образца № 50996 отсутствием элементов, приведенных в перечне существенных признаков [приведены признаки из описания промышленного образца № 50996];

- положения применимого законодательства предусматривают тождество товарного знака и промышленного образца (тождество – это совпадение во всех элементах), что не относится к рассматриваемой ситуации.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 401686.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (06.09.2006) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия,

права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

При рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения (см. постановление от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Следовательно, оценка охраноспособности оспариваемого товарного знака осуществляется, исходя из оснований, приведенных в пункте 3 статьи 7 Закона, при этом подлежит применению порядок рассмотрения возражения, предусмотренный статьями 1512 и 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 401686 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных и словесных элементов. Центральная часть обозначения выполнена в виде стилизованного изображения пчелиных сот желтого и темно-желтого цветов с окошком неправильной формы. Сверху и снизу изображения сот имеются геометрические фигуры с округлыми верхней и нижней сторонами, выполненные желтым и зеленым цветом, соответственно. Внутри верхней округлой фигуры расположены словесные элементы «МЕДОВАЯ СЕРИЯ» и «СТАЛКОВСКИЕ ВОДКИ», выполненные друг под другом буквами русского алфавита по дуге. Внутри нижней округлой фигуры расположены словесные элементы «Дикий мед» и «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВОДКА», выполненные буквами русского алфавита, причем элемент «Дикий мед» выполнен

в две строки крупным оригинальным шрифтом. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: зеленый, белый, черный, желтый, темно-желтый.



Все слова, кроме «Сталковские» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 401686 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 401686 оспаривается на основании патента Российской Федерации № 50996, патентообладателем которого является лицо, подавшее возражение, на основании договора об отчуждении исключительного права на промышленный образец, зарегистрированного Роспатентом 30.10.2014.

Противопоставленный патент Российской Федерации № 50996 на промышленный образец «Бутылка декорированная (пять вариантов)» выдан по заявке № 2001501050 с приоритетом от 14.06.2001 и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Бутылка,

характеризующаяся:

- выполнением бутылки из стекла с матовой поверхностью с удлиненным, сужающимся книзу туловом с коническими плечиками, горловиной с цилиндрическим колпачком и расширенным основанием;

- выполнением сопряжения горловины с плечиками радиусным, плечиков с туловом и тулова с основанием ступенчатым, оформленными каскадом радиусных наплывов;

- декорированием лицевой и тыльной сторон тулова графической композицией, включающей изобразительный элемент в сочетании с шрифтовой графикой;

- наличием на лицевой стороне матовой поверхности сосуда прозрачного окна в центре графической композиции с обзором изображения, расположенного на тыльной стороне корпуса;

отличающаяся:

- выполнением прозрачного окна с конфигурацией, оформленной ломаной линией;

- решением графических элементов на лицевой и тыльной сторонах корпуса, сверху в виде арочных полосок с ярусным расположением, заполненных шрифтовой графикой, снизу в виде фигурной плашки с широким арочным выступом вниз для логотипа;

- 1-й вариант характеризуется обрамлением прозрачного окна рисунком колосьев и облаков, выполнением на тыльной стороне тулова стилизованного рисунка старой усадьбы;

- 2-й вариант характеризуется обрамлением прозрачного окна орнаментальным рисунком кроны дерева, выполнением на тыльной стороне тулова пейзажа с видом лесного ручья;

- 3-й вариант характеризуется обрамлением прозрачного окна орнаментальным рисунком пчелиных сот, выполнением на тыльной стороне тулова рисунка стилизованной фигуры бортника и улья пчел;

- 4-й вариант характеризуется обрамлением прозрачного окна стилизованным рисунком бересты, выполнением на тыльной стороне тулова пейзажа с видом реки;

- 5-й вариант характеризуется обрамлением прозрачного окна стилизованным рисунком горной гряды, выполнением на тыльной стороне тулова рисунка ловчей птицы.



Сравнительный анализ товарного знака по свидетельству № 401686 и промышленного образца № 50996 показал, что сравниваемые объекты интеллектуальной собственности, очевидно, не являются тождественными, в связи с чем положения пункта 3 статьи 7 Закона в части тождества товарного знака с промышленным образцом не подлежат применению.

Вместе с тем, на заседании коллегии по рассмотрению возражения от 20.04.2015, состоявшемся 27.08.2015, представителем лица, подавшего возражение, устно были приведены аргументы о том, что один из вариантов промышленного образца (вариант 3), представляющего собой бутылку, содержит в своем составе элементы, которые воспроизведены в оспариваемом товарном знаке.

В отношении данных аргументов коллегия отмечает, что при установлении наличия или отсутствия тождества оспариваемого товарного и противопоставленного промышленного образца подлежит учету совокупность существенных признаков, представленная в вышеприведенном перечне и отображенная на изображениях изделия (промышленного образца).

Имеющееся описание промышленного образца (а именно третьего варианта) и изображение соответствующего решения свидетельствуют о том, что в противопоставленном художественно-конструкторском решении охраняется бутылка с приведенными в описании пропорциями и особенностями. При этом оспариваемый товарный знак, имеющий яркую цветовую гамму, не тождественен ни промышленному образцу (вариант 3) в целом, ни его графической композиции, характеризующейся обрамлением прозрачного окна орнаментальным рисунком пчелиных сот и выполнением на тыльной стороне тулова рисунка стилизованной фигуры бортника и улья пчел.

Иные варианты (1-й, 2-й, 4-й и 5-й) противопоставленного промышленного образца также содержат существенные признаки, не позволяющие сделать вывод о тождестве оспариваемого товарного знака и промышленного образца № 50996.

Изложенное приводит к выводу об отсутствии тождества оспариваемого товарного знака по свидетельству № 401686 с промышленным образцом по патенту № 50996, а также с его частью (в любом из 5-ти вариантов).

Каких-либо иных доводов относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства в возражении не содержится.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона и, следовательно, для удовлетворения возражения от 20.04.2015.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.04.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 401686.