

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 27.12.2013, поданное компанией Сосьедад Анонима Дамм, Испания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011721884, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2011721884 с приоритетом от 04.07.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки в форме горизонтально ориентированного восьмиугольника, внутри которого расположена композиция, состоящая из элементов растительного характера и портрета в круглой рамке, на фоне которых расположено изображение пятиконечной звезды, под которым расположено словесное обозначение «Estrella», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент «Damm», также выполненный оригинальным шрифтом, под которым расположено слово «BARCELONA», выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом 27.06.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721884 в отношении всех товаров

32 класса МКТУ, за исключением «пива». В отношении товара «пиво» заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении указанного товара заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение по заявке №2011721884 сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ с товарными знаками «ESTRELLA» по свидетельствам №398293 [1] и №260859[2], зарегистрированным ранее на имя иного лица.

В возражении от 27.12.2013, поступившем в федеральный орган исполнительной власти 20.01.2014, заявитель приводит следующие доводы:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] и заявитель заключили договор об отчуждении исключительного права на указанные знаки на имя заявителя 30.10.2013, а 01.11.2013 было подано заявление в ФИПС о его государственной регистрации;

- с учетом данного обстоятельства регистрация и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения не приведет к нарушению норм, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены копии договора №ДУ-1/2013 об отчуждении прав на товарные знаки от 30.10.2013[3] и заявления о регистрации этого договора от 01.11.2013[4].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721884 в отношении всех указанных в перечне заявки товаров.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам представителем заявителя были представлены копии уведомления о государственной регистрации договора и заключение о результатах рассмотрения заявления о государственной регистрации договора, свидетельств на товарные знаки [1-2].

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

С учетом даты (04.07.2011) подачи заявки №2011721884 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указывалось выше, представляет собой комбинированный товарный знак в виде горизонтально ориентированного прямоугольника со срезанными углами, внутри которого расположены словесные элементы «ESTRELLA», «Damm» и «BARCELONA», расположенные друг под другом.

Государственная регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Решение об отказе в регистрации указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], представляющих собой словесное обозначение «Estrella», выполненное буквами латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении. Указанные товарные знаки зарегистрированы для товаров 32 и 33 классов МКТУ соответственно.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено их фонетическим тождеством. Товары, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, что заявителем не оспаривается. Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Однако, в связи с государственной регистрацией 28.02.2014 договора №РД0142635 об отчуждении исключительного права на товарные знаки [1-2] его правообладателем стала компания Сосьедад Анонима Дамм, Испания, являющаяся заявителем по заявке №2011721884, что подтверждается представленными заявителем копиями свидетельств на противопоставленные товарные знаки и публикациями из открытых реестров ФИПС.

Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2] является одно и то же лицо, что свидетельствует о

соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и отсутствии препятствий для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721884 также в отношении товара 32 класса МКТУ: «пиво».

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

удовлетворить возражение от 27.12.2013, изменить решение Роспатента от 27.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721884.