

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 поступившее 29.11.2016 возражение, поданное ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014735073, при этом установлено следующее.

Заявка №2014735073 с датой поступления от 16.10.2014 подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ВИСКАРИК**», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 29.07.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ВИСКАРИК» по свидетельству №334106[1], зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.11.2016, заявитель выразил свое несогласие с решением

Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку считает изложенные в нем доводы неправомерными.

В дополнении к возражению заявитель указал, что им подано в Роспатент заявление на регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №334106.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2014735073.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с возможностью регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №334106 [1] на имя заявителя, в адрес заявителя было направлено уведомление с указанием мотивов для отказа в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке, и предложением представить свои доводы по существу данного вопроса. В частности, в уведомлении коллегии указано, что в случае регистрации заявленного обозначения по заявке №2014735073 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки, за исключением пива, будет иметь место двойная регистрация на имя заявителя на один и тот же объем прав, что противоречит общественным интересам.

18.07.2017 заявителем был представлен ответ на доводы коллегии, в котором указано, что заявленное обозначение в отличие от противопоставленного товарного знака выполнено курсивом и, следовательно, сравниваемые обозначения не являются тождественными. В ответе заявителя приведены примеры подобных регистраций словесных и комбинированных товарных знаков, незначительно отличающиеся шрифтом или имеющие небольшие отличия в графике. Также заявителем выражена просьба в случае, если коллегия сочтет его доводы неубедительными, зарегистрировать заявленное обозначение в отношении сокращенного перечня товаров 33 класса МКТУ - «алкогольные напитки (за

исключением пива), а именно: слабоалкогольные напитки, алкогольные коктейли, настойки, виски».

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.10.2014) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

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

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение, как было указано выше, представляет собой словесный элемент «**ВИСКАРИК**», выполненный курсивом заглавными буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014735073 мотивировано в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарным знаком [1].

Противопоставленный товарный знак [1] представляют собой словесное обозначение «**ВИСКАРИК**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ – напитки алкогольные, за исключением пива.

Следует отметить, что указанный товарный знак [1] не может быть противопоставлен заявленному обозначению на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в результате регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем является заявитель по заявке №2014735073, что подтверждается сведениями из открытых реестров. Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить следующее.

В результате сопоставительного анализа на тождество и сходство заявленного словесного обозначения «**ВИСКАРИК**» и словесного товарного знака «**ВИСКАРИК**», принадлежащего заявителю, установлено их фонетическое и семантическое тождество. Графическое исполнение обозначений не является оригинальным, поскольку имеет место применение различного вида стандартного шрифта. Однако, указанные графические особенности зрительно неактивны (их влияние на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало), что с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков позволяет рассматривать обозначения как тождественные.

Поскольку заявителем уточнен перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2014735073, товарами «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно: слабоалкогольные напитки, алкогольные коктейли, настойки, виски», которые не являются идентичными товарам, в отношении которых охраняется товарный знак [1], отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного

знака по заявке №2014735073 ввиду повторного предоставления исключительных прав на один и тот же объем правовой охраны.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 33 класса МКТУ.

В отношении доводов заявителя, касающихся примеров регистраций товарных знаков, незначительно отличающихся шрифтом или графикой, следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. Кроме того, в приведенных товарных знаках перечни товаров и услуг являются неидентичными, а графические отличия не позволяют считать указанные обозначения тождественными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2016, отменить решение Роспатента от 29.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014735073.