

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 возражение ООО «Браво Премиум», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729778, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013729778 было подано на государственную регистрацию товарного знака 29.08.2013 на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «SZARLOTKA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729778 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение по указанной заявке не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «ШАРЛОТТА» по свидетельству №202528 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, поскольку имеют разный состав звуков, отличаются начальными звуками, производят разное зрительное впечатление за счет выполнения буквами разных алфавитов;
- заявленное обозначение является лексической единицей польского языка и переводится как «яблочный пирог», противопоставленный знак означает женское имя, что отличает их семантически;
- в результате переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака достигнута договоренность о его согласии на регистрацию товарного знака по заявке №2013729778 в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, что подтверждается приложенной к возражению копией письма-согласия.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729778 в отношении всех товаров, указанных в заявке.

На заседании коллегии заявитель представил оригинал письма-согласия [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (29.08.2013) подачи заявки №2013729778 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, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 представляет собой словесный элемент «SZARLOTKA», выполненный стандартным шрифтом.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения словесного товарного знака «ШАРЛОТТА» [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Товары 32, 33 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам (алкогольные и безалкогольные напитки), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «SZARLOTKA» и противопоставленного товарного знака «ШАРЛОТТА» с учетом материалов возражения коллегия установила следующее.

Вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно сделанный в заключении по результатам экспертизы, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729778, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного в перечне заявки товаров 32, 33 классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письма [2], представленного на заседании коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2015, отменить решение Роспатента от 30.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013729778 в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.