

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.08.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1085344, при этом установлено следующее.

Международная регистрация с конвенционным приоритетом 16.06.2011 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 06.07.2011 за №1085344 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 32, 33, 43 классов МКТУ на имя Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 Renfrew Road Paisley, Renfrewshire PA3 4DY GB (далее – заявитель).

Согласно данным МБ ВОИС перечень международной регистрации №1085344 ограничен до товаров 33 класса МКТУ «Boissons spiriteuses, à savoir gin, boissons alcoolisées à base de gin, boissons à base de gin ou contenant du gin».

Знак по международной регистрации №1085344 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки овальной формы, на фоне которой в центральной части выполнен корабль с парусами. В верхней части овала над изображением парусника крупным шрифтом буквами латинского алфавита выполнены словесные элементы «PLYMOUTH GIN», а под ним размещены слова и цифры «IN 1620 THE MAYFLOWER SET SAIL FROM PLYMOUTH ON A

JOURNEY OF HOPE AND DISCOVERY», «Blackfriars», «COATES&Co», а также иные элементы, характеризующие товар (указание объема, крепости напитка и т.д.).

Решением Роспатента от 04.03.2013 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения знак по международной регистрации №820990 [1], с конвенционным приоритетом от 04.09.2003, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя The Absolut Company Aktiebolag, Stockholm SE в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Экспертизой не была принята во внимание информация об отчуждении знака [1] на имя заявителя, так как на момент вынесения окончательного решения данная информация отсутствовала на сайте МБ ВОИС.

С учетом доводов, представленных заявителем в корреспонденции от 22.11.2012, экспертизой снят мотив о несоответствии элементов «GIN» и «COATES&Co» требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Также в заключении экспертизы подтверждена охраноспособность словесного элемента «Blackfriars» и текста под изображением парусника.

В возражении от 23.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №1085344 на территории Российской Федерации было принято 04 марта 2013 года;

- в этот же день отделом 17 было получено письмо заявителя, информирующее об изменении наименования владельца противопоставленного международного знака №820990;

- к письму была приложена распечатка из реестра товарных знаков МБ ВОИС от 28 февраля 2013, свидетельствующая о том, что владельцем международной регистрации №820990 является компания Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед;

- таким образом, вывод об отсутствии соответствующей информации на сайте МБ ВОИС на дату вынесения решения не соответствует действительности, а решение об отказе в предоставлении охраны является неправомерным.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1085344 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «boissons spiritueuses, à savoir gin, boissons alcoolisées à base de gin, boissons à base de gin ou contenant du gin» и услуг 43 класса МКТУ, исключив из самостоятельной правовой охраны все цифровые и буквенные элементы, кроме «COATES & Co», «Blackfriars», «IN 1620 THE MAYFLOWER SET SAIL FROM PLYMOUTH ON A JOURNEY OF HOPE AND DISCOVERY».

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- письмо заявителя от 04.03.2013 [2];
- распечатка из реестра товарных знаков МБ ВОИС по международной регистрации №820990 от 28.02.2013 [3];
- распечатка из реестра товарных знаков МБ ВОИС по международной регистрации №1085344 от 22.08.2013 [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты 16.06.2011 конвенционного приоритета международной регистрации №1085344 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1085344 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки овальной формы, на фоне которой в центральной части выполнен корабль с парусами. В верхней части овала над изображением парусника крупным шрифтом буквами латинского алфавита выполнены словесные элементы «PLYMOUTH GIN», а под изображением парусника мелким шрифтом буквами латинского алфавита на нескольких строках выполнены слова и цифры «IN 1620 THE MAYFLOWER SET SAIL FROM PLYMOUTH ON A JOURNEY OF HOPE AND DISCOVERY» (фраза переводится

на русский язык, как «в 1620 Мейфлауэр отправился в плавание из Плимута в поисках надежд и открытий»). В нижней части овала выполнены словесные элементы «Blackfriars», «COATES&Co», а также различные обозначения, характеризующие товары, в отношении которых заявителем не испрашивается самостоятельная правовая охрана.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1085344 в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде овала, в центральной части которого выполнен корабль с парусами. В верхней части овала над парусником крупным шрифтом буквами латинского алфавита выполнены словесные элементы «PLYMOUTH GIN». В нижней части овала выполнено число «1793».

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №1085344 и противопоставленного знака [1] было установлено, что знаки являются сходными в целом, поскольку совпадают их основные индивидуализирующие элементы (овальная форма этикетки, изображение парусника, словесные элементы «PLYMOUTH GIN») и композиционное построение знаков.

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1085344 (*Boissons spiriteuses, à savoir gin, boissons alcoolisées à base de gin, boissons à base de gin ou contenant du gin*) и противопоставленного знака [1] (*gin*), однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (алкогольные напитки/джин), имеет одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вывод о сходстве знаков и однородности товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков, заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, исключительно право на знак [1] было отчуждено Chivas Holdings (IP) Limited 111-113 Renfrew Road Paisley, Renfrewshire PA3 4DY United Kingdom (соответствующие сведения опубликованы в БД ВОИС).

Таким образом, заявителем по международной регистрации №1085344 и правообладателем противопоставленного в заключении по результатам экспертизы знака [1] является одна и та же компания.

В этой связи основания для учета знака [1] в качестве препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1085344 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается просьбы заявителя о предоставлении правовой охраны знаку в отношении услуг 43 класса МКТУ, изложенной в возражении, то в этой связи коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в перечне международной регистрации №1085344 услуги 43 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 26.08.2013, отменить решение Роспатента от 04.03.2013 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1085344 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «Boissons spiriteuses, à savoir gin, boissons alcoolisées à base de gin, boissons à base de gin ou contenant du gin» с исключением из самостоятельной правовой охраны всех цифровых, буквенных и словесных элементов, кроме «PLYMOUTH GIN», «Blackfriars», «COATES&Co», «IN 1620 THE MAYFLOWER SET SAIL FROM PLYMOUTH ON A JOURNEY OF HOPE AND DISCOVERY».