

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 01.06.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Южный Берег», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014713643 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014713643 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.04.2014 на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «ЗИМАЛЕТО» и «VILLA», выполненными буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.02.2016 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 и 43 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 43

классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 342987 («ЗИМАЛЕТО»), 326290 («ЗИМАЛЕТТО») и с серией товарных знаков по свидетельствам №№ 298572, 263353 и 442146 («VILLA»), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.02.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу № СИП-660/2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 342987 («ЗИМАЛЕТО») была досрочно полностью прекращена, ввиду чего отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг 43 класса МКТУ, помимо услуг 41 класса МКТУ, для которых было принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Следует отметить, что заявителем, согласно возражению, не испрашивается регистрация товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, в возражении отсутствуют какие-либо доводы относительно противопоставленной серии товарных знаков по свидетельствам №№ 298572, 263353 и 442146 («VILLA»), охраняемых на имя другого лица для услуг 43 класса МКТУ «услуги ресторанов».

В этой связи необходимо отметить, что представитель заявителя, отвечая на вопросы коллегии на заседании, состоявшемся 15.08.2016, предложил включить в заявленное обозначение словесный элемент «VILLA» как неохраняемый элемент с целью преодоления вышеуказанного препятствия для его регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.04.2014) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 и 14.4.2.3 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается 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 комбинированное обозначение



, в состав которого входят, в частности, словесные элементы «ЗИМАЛЕТО» и «VILLA», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. При этом изобразительные элементы в виде одной кривой и двух прямых линий имеют в этом знаке второстепенное значение, служа лишь графическим оформлением указанных словесных элементов. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.04.2014 испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу № СИП-660/2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 342987 («ЗИМАЛЕТО»), зарегистрированного для 43 класса МКТУ, действительно была досрочно полностью прекращена.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 326290 («ЗИМАЛЕТТО») охраняется только в отношении услуг 35 и 36 классов

МКТУ, которые никак не являются однородными приведенным в заявке услугам 43 класса МКТУ, поскольку они относятся к разным родовым группам и имеют разное назначение. В силу данного обстоятельства отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих неоднородных услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Поскольку заявителем, согласно возражению, не испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке, то противопоставленный товарный знак по свидетельству № 326290 действительно не препятствует регистрации данного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам



№№ 298572 («VILLA»), 263353 («VILLA PIZZA») и 442146 (), охраняемые на имя другого лица (компании «Вилла Холдинг, ЛЛК», Соединенные Штаты Америки) для услуг 43 класса МКТУ «услуги ресторанов» и имеющие более ранний приоритет, образуют собой серию товарных знаков со словом «VILLA», выполненным буквами латинского алфавита и индивидуализирующим услуги именно этого лица.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и этой противопоставленной серии товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественных слов «VILLA» (в переводе с английского языка – «особняк, дом на окраине города с небольшим садом, загородный дом»).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет использования в этих словах одинакового состава букв одного и того же (латинского) алфавита, а наличие в составе знаков иных словесных и графических элементов имеет для их сравнительного анализа лишь второстепенное значение. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям

(визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Исходя из изложенных обстоятельств, сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть они являются сходными.

Услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 43 класса МКТУ «услуги ресторанов», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают (рестораны), соотносятся как род-вид (услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом) либо относятся к одной и той же родовой группе (услуги в сфере общественного питания), то есть они являются однородными.

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 298572, 263353 и 442146 являются сходными до степени смешения в отношении этих однородных услуг 43 класса МКТУ.

Относительно довода возражения о возможности включения в товарный знак соответствующего словесного элемента «VILLA» как неохраняемого элемента необходимо отметить, что данный довод является ошибочным, так как неохраняемым элементом, независимо от того или иного желания заявителя, может быть признан только элемент, не соответствующий конкретным требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Такое несоответствие не было обнаружено. Напротив, слово «VILLA» является средством индивидуализации услуг иного лица – правообладателя вышеуказанной противопоставленной серии товарных знаков.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Однако отсутствуют какие-либо препятствия для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды», которые относятся к иным родовым группам и имеют иное назначение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2016, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014713643.