

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.07.2015, поступившее 03.07.2015. Данное возражение подано Бадтиевым Ф.Г., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012744383, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012744383 на регистрацию словесного знака обслуживания «Ватрушка Vatrushka» была подана на имя заявителя 19.12.2012 в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.03.2015 было принято решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012744383 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ. В отношении другой части услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Гамма», Россия) товарным знаком со словесным элементом «Ватрушка» по свидетельству № 463838, приоритет 13.04.2011 [1]. В заключении экспертизы указано, что сходство обусловлено фонетическим и

семантическим тождеством заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленного знака [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в комбинированном противопоставленном товарном знаке [1] доминирующее положение с точки зрения пространственного положения занимает графический элемент – изображение матрешки. Далее в возражении приведен подробный анализ несходства словесных элементов «ВАТРУШКА» и «МАТРЕШКА». В качестве вывода указано, что потребителем воспринимается именно обозначение «Матрешка», что дополнительно усиливает различительную способность противопоставленного товарного знака [1] и делает невозможным его смешение с заявленным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необсужденными.

С учетом даты подачи (19.12.2012) заявки № 2012744383 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Ватрушка
Заявленное обозначение «Vatrushka» является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов (первые буквы слов – заглавные). Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и содержит слово «Ватрушка», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графический элемент в виде стилизованного изображения матрешки, держащей в руках ватрушку. Словесный элемент

«Ватрушка» исключен из самостоятельной правовой охраны в отношении товаров 30 класса МКТУ. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «белый, красный, желтый, коричневый, черный, абрикосовый», в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявленное обозначение в качестве основного элемента содержит два фонетически тождественных элемента: слово «Ватрушка» и его транслитерацию буквами латинского алфавита - «Vatrushka». При этом русское слово занимает первоначальную позицию, именно с него начинается восприятие знака.

Следует отметить, что в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). Коллегия не отрицает, что доминирующее пространственное положение в противопоставленном товарном знаке [1] занимает изображение матрешки. Вместе с тем, необходимо указать, что словесный элемент «Ватрушка», выполненный крупно и ярким оригинальным шрифтом, привлекает внимание потребителя и также способен индивидуализировать услуги правообладателя. При этом матрешка держит в руках большую ватрушку, т.е. изобразительный элемент графически воспроизводит лексическое значение словесного элемента. Изложенное усиливает роль словесного элемента противопоставленного товарного знака [1] в части смыслового значения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «Ватрушка» («ватрушка» - толстая лепешка с загнутыми краями и с покрытой творогом серединой, Толковый словарь Д.Н. Ушакова), что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Исполнение сопоставляемых слов буквами одного алфавита (русского) и наличие в противопоставленном знаке [1] изобразительного элемента, графически иллюстрирующего семантику слова «Ватрушка», приводят к выводу о том, что словесный элемент играет основную роль при восприятии знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегия отмечает, что в них содержатся различные виды услуг, объединяемые одним и тем же родовым понятием: «услуги по обеспечению едой (пищевыми продуктами и напитками)», т.е. сопоставляемые услуги соотносятся как «род-вид». Кроме того, рассматриваемые услуги имеют одно и то же назначение и могут иметь одинаковые условия оказания и круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Следует обратить внимание, что однородность услуг заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных услуг сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных услуг в гражданском обороте.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности услуг 43 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены,

Ватрушка
Vatrushka
обозначение «
» по заявке № 2012744383 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2015, оставить в силе решение Роспатента от 03.03.2015.