

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 от 07.04.2011. Данное возражение подано ООО «Торговое Товарищество «Русские традиции», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009730375/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009730375/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «РУССКИЙ ЛОСОСЬ» с приоритетом от 27.11.2009 была подана на имя заявителя в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительный элемент представлен в виде графического изображения рыбки, прорисованного точками красного цвета в овальном обрамлении на фоне вертикально-ориентированной плашки, под которым нанесен словесный элемент «РУССКИЙ ЛОСОСЬ», выполненный авторским шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.03.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009730375/50 для всех заявленных

товаров 29 и 31 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, обоснованном тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ сходно до степени смешения ранее зарегистрированными на имя другого лица (ООО «Торговый дом «Русский осетр») товарными знаками по свидетельствам:

- № 328769, приоритет 29.05.2006, товары 29 и 31 класса МКТУ [1];
- № 386735, приоритет 19.09.2007, товары 29 и 31 класса МКТУ [2].

Также в заключении указано, что словесный элемент «РУССКИЙ ЛОСОСЬ» и знак ® являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

В палату по патентным спорам 07.04.2011 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009730375/50, доводы которого сводятся к тому, что права на заявку № 2009730375/50 переданы владельцу противопоставленных знаков [1, 2] по договору о передаче прав, заключенному 01.02.2011, однако по объективным причинам об изменениях не было заявлено в Роспатент.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы по передаче прав на заявку (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (27.11.2009) заявки №2009730375/50 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 14.4.2.4 Правил установлено, что 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), (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.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию из вертикально-ориентированной плашки и наложенного на нее горизонтально-ориентированного овала, в который вписано точечное изображение рыбки. В левом верхнем углу плашки размещен знак ®, в центре нижней части плашки расположен словесный элемент «РУССКИЙ ЛОСОСЬ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в белом, красном и бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой композицию из горизонтально-ориентированного овала, в который вписано точечное изображение рыбки. Под овалом по дуге размещены словесные элементы «Калужский Рыбоводный Осетровый Комплекс», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (все слова являются неохраняемыми элементами).

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой композицию из вертикально-ориентированной плашки и наложенного на нее горизонтально-ориентированного овала, в который вписано точечное изображение рыбки. В центре нижней части плашки расположен словесный элемент «РУССКИЙ ОСЁТР», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, золотистом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 и 31 классов

МКТУ, указанных в перечне свидетельства (словесный элемент «РУССКИЙ ОСЁТР» является неохраняемым элементом).

Заявленное обозначение содержит элементы «РУССКИЙ ЛОСОСЬ» и ®, которые не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе сходные изобразительные элементы (точечное изображение рыбки в горизонтально-ориентированном овале), а товары, приведенные в перечнях - однородны, что заявителем не оспаривается.

Согласно материалам дела сведения о заявителе по заявке № 2009730375/50 были изменены – в настоящее время им является: ООО «Торговый дом «Русский осетр». Указанное подтверждается уведомлением, направленным в адрес заявителя 29.06.2011.

Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1, 2] является одно и то же юридическое лицо.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данных знаков заявленному обозначению по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в перечне товаров отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 07.04.2011, отменить решение Роспатента от 17.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009730375/50 в отношении всех товаров 29 и 31 классов МКТУ.