

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 23.03.2015, поданное по поручению ООО «Органик Соя Продукт», г.Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.11.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708550, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013708550 подано 15.03.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение , содержащее словесный элемент «ЯСО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 24.11.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708550 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 29 (части), 30, 32 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 29 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству

№404068, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что при определении сходства обозначений учитывалось графическое исполнение противопоставленного товарного знака, которое позволяет двойное прочтение словесного элемента «ЯСО» / «ЯСЬ».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.03.2015, заявитель отметил, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №404068, поскольку словесные элементы ЯСЬ и ЯСО сравниваемых обозначений имеют фонетические и семантические различия, кроме того, сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление.

Заявитель также ссылается на длительное использование заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса МКТУ, в том числе соевого молока, соевого сыра, творога, соевых орешков и т.п. Указанная продукция широко известна за пределами Томской области.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака для всех заявленных товаров.

К возражению приложены материалы, подтверждающие доводы заявителя о длительном и широком использовании заявленного обозначения и высокой степени информированности о нем потребителей.

На заседании коллегии, которое состоялось 01.02.2016, была представлена информация о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №404068 досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 29 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2015 года по делу №СИП-511/2015.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.03.2013) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено обозначение , содержащее словесный элемент «ЯСО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В решении Роспатента от 24.11.2014 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708550 указан товарный знак по свидетельству №404068, представляющий собой комбинированное



обозначение , включающее слово «ЯСБ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, расположенное на фоне голубого неба и цветущей поляны внутри стилизованного изображения солнца с расходящимися лучами. Товарный знак охраняется в желтом, зеленом, красном, голубом, белом, коричневом цветовом сочетании.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2015 года по делу №СИП-511/2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству №404068 досрочно прекращена в отношении всех товаров 29 класса МКТУ. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.12.2015.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №404068 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 23.03.2015, изменить решение Роспатента от 24.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708550.

