

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 27.09.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «ТВ ДАРЬЯЛ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728258, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011728258 с приоритетом от 30.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 38, 40, 41 классов МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения перца, над которым расположен словесный элемент «ПЕРЕЦ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в черном, красном и зеленом цветовом сочетании.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 08.07.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ. Согласно заключению было установлено, что в отношении всех товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ПЕРЦЫ» (свидетельство №324141 с приоритетом от 13.01.2005), ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПК Монолит», 117292, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 16, корп. 1 в отношении однородных товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 27.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень товаров и услуг, приведенный в заявке – испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении всех товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №324141 досрочно прекращена в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ решением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2013, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ устранено.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.07.2013 по заявке №2011728258 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.08.2011) поступления заявки №2011728258 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, 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 пункте 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 принимаются 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, включающее в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения перца, над которым расположен словесный элемент «ПЕРЕЦ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в черном, красном и зеленом цветовом сочетании в отношении 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №324141 представляет собой словесное обозначение «ПЕРЦЫ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [1]. Указанный знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 40 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 08.07.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, является обоснованным.

Вместе с тем, заявителем представлено решение Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2013, согласно которому правовая охрана товарного знака по свидетельству №324141 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении всех товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ 05.02.2014 были внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации. Следует отметить, что вышеуказанное решение вступило в силу на дату принятия возражения к рассмотрению.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №324141 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728258 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 27.09.2013, изменить решение Роспатента от 08.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011728258.