

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, рассмотрела возражение от 23.04.2012, поданное ООО «Русская Кухня», г. Омск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010705870, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010705870 с приоритетом от 26.02.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение с не имеющим смыслового значения словесным элементом «Вкусноград», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в котором заглавная буква «В» выполнена в виде стилизованного изображения петушка.

Решением Роспатента от 29.03.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ВКУСЕН-ГРАД» по свидетельству №245616 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В возражении от 23.04.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг с учетом изменившихся обстоятельств.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №245616 [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку исключительное право на указанный знак принадлежит заявителю на основании договора об отчуждении исключительного права за №РД0097351, зарегистрированного Роспатентом 09.04.2012;

- поскольку на дату подачи возражения заявитель уже являлся правообладателем противопоставленного знака, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010705870 отсутствуют.

К возражению приложены копии договора №РД0097351 от 09.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №245616, уведомления о регистрации договора и приложения к свидетельству №245616 с указанием нового правообладателя на 4л. [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.02.2010) приоритета заявки №2010705870 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 №32 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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из не имеющего смыслового значения словесного элемента

«Вкусноград», расположенного на фоне фигурной плашки, в котором буква «В» выполнена в виде стилизованного изображения петушка с длинным разноцветным хвостом. Регистрация товарного знака испрашивается в красном, желтом, зеленом и оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров/услуг и имеющего более ранний приоритет.

Товарный знак [1] является словесным и представляет собой не имеющее смыслового значения обозначение «ВКУСЕН-ГРАД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показал, что они являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Сопоставляемые знаки являются сходными по фонетическому признаку сходства, что обусловлено одинаковым количеством слогов, букв и звуков, входящих в состав словесных элементов «Вкусноград» и «ВКУСЕН-ГРАД», а также одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков указанных обозначений. Товары и услуги, указанные в перечне противопоставленной регистрации, и товары и услуги 29, 30 и 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются однородными, поскольку относятся к одному виду, одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров/услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что подтверждает правомерность вывода, изложенного в заключении по результатам экспертизы.

Однако, поскольку заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и то же лицо, а именно: ООО «Русская Кухня»

- заявитель по заявке №2010705870, что подтверждается документами, имеющимися в материалах заявки [2], а также сведениями, внесенными в регистрацию №245616 [1], препятствий для государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705870 более не имеется.

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010705870 в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

В отношении доводов, изложенных заявителем в письме на имя Руководителя Роспатента, следует отметить, что они были приняты во внимание коллегией при рассмотрении возражения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.04.2012, отменить решение Роспатента от 29.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010705870.