

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 24.11.2014, поданное ООО «Золото Жигулей», Самарская обл. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2012744153, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012744153 с приоритетом от 17.12.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, на фоне которого один под другим расположены словесные элементы «ЗОЛОТО ЖИГУЛЕЙ», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла пищевые, масло арахисовое, масло кукурузное пищевое, масло кунжутное пищевое, масло льняное для кулинарных целей, масло оливковое пищевое, масло пальмовое пищевое, масло пальмоядровое пищевое, масло подсолнечное пищевое, масло рапсовое пищевое».

Роспатентом 16.10.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744153 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Золото Жигулей Gold of Zhiguli», ранее

зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения сходны по фонетическому и семантическому критериям сходства знаков.

В возражении от 24.11.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в результате регистрации договора отчуждения исключительного права правообладателем противопоставленного товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ «арахисовое масло, кокосовое масло, кукурузное масло, масла растительные пищевые, масло подсолнечное пищевое, масло сливочное, маргарин, жиры пищевые» стало ООО «Вершина-Агро» (было выдано свидетельство за №520397);

- решением Суда по интеллектуальным правам правовая охрана товарного знака по свидетельству №520397 досрочно прекращена в отношении части вышеуказанных товаров;

- таким образом, устранены препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.10.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены копии Решения и Определения Суда по интеллектуальным правам на 20 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (17.12.2012) заявки №2012744153 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 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 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 комбинированное обозначение по заявке №2012744153 представляет собой словосочетание «ЗОЛОТО ЖИГУЛЕЙ», выполненное буквами русского алфавита

на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №167967 является словесным и состоит из словесных элементов «Золото Жигулей Gold of Zhiguli», выполненных буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25, 29, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными, так как содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Золото Жигулей».

Жигули — марка автомобилей, производимых ОАО «АвтоВАЗ»; Жигули́ или Жигулёвские го́ры — часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, огибаемая излучиной Самарской Луки (<http://ru.wikipedia.org/>).

В противопоставленном товарном знаке словосочетание «Gold of Zhiguli» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «Золото жигулей», что делает знаки семантически сходными.

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение одного обозначения в другое.

Графическое сходство знаков основано на выполнении словесных элементов «Золото жигулей» буквами одного алфавита и шрифтом, приближенным к стандартному.

Товары 29 класса МКТУ «арахисовое масло, кокосовое масло, кукурузное масло, масла растительные пищевые, масло подсолнечное пищевое, масло сливочное, маргарин, жиры пищевые», указанные в перечне противопоставленного товарного знака являются однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ, поскольку они подпадают под родовое понятие «масла пищевые».

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 29 класса МКТУ, заявителем в возражении не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения по заявке №2012744153 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №167967 в отношении части товаров 29 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, коллегия учла следующие новые обстоятельства.

Согласно записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) на основании договора отчуждения, зарегистрированного Роспатентом 13.08.2014 за №РД0154674, исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №167967 в отношении части товаров 29 класса МКТУ «арахисовое масло, кокосовое масло, кукурузное масло, масла растительные пищевые, масло подсолнечное пищевое, масло сливочное, маргарин, жиры пищевые» перешло к ООО «Вершина-Агро» (свидетельство № 520397).

На основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2014 по делу №СИП-515/2014 и Определения Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2014 по делу №СИП-515/2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству №520397 досрочно прекращена в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: «арахисовое масло, кокосовое масло, кукурузное масло, масла растительные пищевые, масло подсолнечное пищевое, масло сливочное, маргарин, жиры пищевые». Дата внесения записи в Госреестр – 12.11.2014.

Оценивая изложенные обстоятельства, противопоставление по свидетельству №520397 может быть снято, следовательно, регистрация заявленного обозначения по заявке №2012744153 в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя заявителя не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.11.2014, отменить решение Роспатента от 16.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012744153.