

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.12.2015, поданное ОАО «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013742471, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013742471 подано 09.12.2013 на имя заявителя словесное обозначение **Кофе - брейк**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

Роспатентом 20.08.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013742471 в отношении заявленных товаров 30 (части) класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров 05, 30 (части) классов МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением **Кофе-брейк** по заявке №2012739943 с приоритетом от 19.11.2012, поданным на регистрацию в качестве товарного знака на

имя ОАО «Хлебпром», г. Челябинск, в отношении товаров 30 класса МКТУ ,однородных заявленным товарам 05, 30 (части) классов МКТУ – (1).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.12.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что по противопоставленной заявке (1) Роспатентом 12.10.2015 принято решение о признании заявки №2012739943 отозванной. В связи с чем данное противопоставление может быть снято.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013742471 в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- информационные материалы по заявке №2013742471 – [1];
- информационные материалы по заявке №2012739943 – [2].

Изучив материалы дела коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.12.2013) подачи заявки №2013742471 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 (1) 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.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 словесное обозначение

Кофе - брейк, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указано словесное обозначение

Кофе-брейк

по заявке №2012739943 – (1).

Сопоставительный анализ показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными фонетически и семантически и сходными визуально.

Сравнение товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых заявок, с целью определения их однородности показало, что заявленные товары 05, 30 классов МКТУ однородны товарам 05, 30 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленной заявки, поскольку соотносятся как род-вид, имеют общее функциональное назначение, совместно встречаются в обиходе и продаже, а также имеют один круг потребителей.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного обозначения по заявке №2012739943 в отношении однородных товаров - обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что Роспатентом 12.10.2015 принято решение о признании заявки №2012739943 отозванной. Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013742471 для всех заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2015, изменить решение Роспатента от 20.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013742471.