

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 15.01.2016 (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014700234, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014700234 с приоритетом от 10.01.2014 на имя заявителя подано словесное обозначение «СЕЛЯНОЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Роспатентом 16.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «СЕЛЯНКА» (свидетельство №361586 с приоритетом от 06.05.1997), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Электростальский масло-жировой комбинат

«Павел и компания», 144011, Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 22а, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем 15.01.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, а также заявителем в Суд по интеллектуальным правам подано исковое заявление о досрочном прекращении противопоставленного товарного знака по свидетельству №361586.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014700234 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.01.2014) поступления заявки №2014700234 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 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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).

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 словесное обозначение «СЕЛЯНОЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №361586 [1] представляет собой словесное обозначение «СЕЛЯНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются сходными ввиду фонетического сходства, обусловленного совпадением начальных частей (селян -), на которых акцентируется внимание при восприятии знаков.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) слова «скляночка и селянка» имеют значение «жительница села». Указанное обуславливает вывод о том, что сравниваемые

обозначения характеризуются подобием заложенных в них идей (жительница села), что сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых обозначений «СЕЛЯНОЧКА»/«СЕЛЯНКА» стандартным шрифтом буквами черного цвета одинакового алфавита обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых знаков.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому, семантическому и визуальному факторам сходства словесных обозначений.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], являются однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе (масла), имеют одинаковые условия производства, сбыта и одинаковый круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является правомерным.

Вместе с тем, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.04.2016 были внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] полностью на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2016 по делу №СИП-704/2015.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что товарный знак [1] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2016, отменить решение Роспатента от 16.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014700234.