

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 21.01.2014, поданное Открытым акционерным обществом «МИЛКОМ», 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское ш., д. 178 (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725550, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011725550 с приоритетом от 09.08.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой словесный элемент «Топтыжка», выполненный объемным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом буква «О» в слове «Топтыжка» выполнена в виде стилизованного изображения следа от медвежьей лапы. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, голубом, желтом, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 25.10.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 30 класса МКТУ. Согласно заключению было установлено, что в отношении всех товаров 29 класса 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 изобразительным товарным знаком (свидетельство №458326 с приоритетом от 23.06.2011), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя ОАО «Молочный комбинат «Сарапул-Молоко», 427964, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 181.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 21.01.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.10.2013, аргументируя его тем, что 29.11.2012 произошло преобразование путем присоединения ОАО «Молочный комбинат «Сарапул-молоко» к ОАО «МИЛКОМ».

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 25.10.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ.

К материалам возражения приложены копии следующих документов:

- уведомление о реорганизации ОАО «МИЛКОМ» [1];
- свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ [2];
- протокола №В/2012 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МИЛКОМ» [3];
- выписки из ЕГРЮЛ [4].

Заседания коллегии палаты по патентным спорам, состоявшееся 16.05.2014, было перенесено, связи с тем, что заявитель не внес соответствующие изменения в государственный реестр товарных знаков знаков обслуживания Российской Федерации, и товарный знак по свидетельству №458326 препятствовал регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В корреспонденцией, поступившей в Федеральный институт промышленной собственности 24.06.2014, заявителем были представлены распечатки из Государственного Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по свидетельству №458326, содержащие сведения, относящиеся к переходу

права на товарный знак без заключения договора в отношении всех товаров 29 класса МКТУ [5].

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении убедительными.

С учетом даты (09.08.2011) поступления заявки №2011725550 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.

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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесный элемент «Топтыжка», выполненный объемным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом буква «О» в слове «Топтыжка» выполнена в виде стилизованного изображения следа от медвежьей лапы. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, голубом, желтом, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №458326 с приоритетом от 23.06.2011 представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения следа от медвежьей лапы. Знак зарегистрирован в желтом и белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ.

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

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено тем, что изобразительный элемент в виде стилизованного изображения отпечатка следа медвежьей лапы заявленного обозначения, во всех элементах совпадает с противопоставленным изобразительным товарным знаком по свидетельству №458326, что заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по свидетельству №458326, поскольку они относятся к одному виду товаров «молоко и молочные продукты», имеют одинаковый круг потребителей, условия реализации (реализуются в одном отделе магазина).

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в заключении по результатам экспертизы, приложенном к решению Роспатента от 25.10.2013, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №458326 в результате регистрации перехода исключительного права без договора, зарегистрированного Роспатентом за №РП0003916 от 16.05.2014 в отношении товаров всех товаров 29 класса МКТУ, является Открытое акционерное общество «МИЛКОМ», 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское ш., д. 178.

В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и то же лицо.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 21.01.2014, изменить решение Роспатента от 25.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011725550.**