

**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 18.11.2013, поданное ООО «О`КЕЙ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713631, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011713631 с приоритетом от 04.05.2011 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «О`КЕЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01-05, 08, 09, 11-18, 20-34 и услуг 36-41, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.03.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713631 в отношении товаров 01-04, 09 (части), 12-15, 16 (части), 17, 18, 20 (части), 21(части), 22 -28, 29 (части), 30-31, 32 (части), 34 и услуг 36-38, 39 (части), 41(части), 44 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 05, 08, 09 (части), 11, 16 (части), 20 (части), 21 (части), 29 (части), 32 (части), 33, 39 (части), 41 (части) классов 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 ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «О`КЕЙ» для части однородных товаров 29 класса МКТУ (свидетельство №215547, приоритет от 01.06.2000 – (1), свидетельство №401325, приоритет от 25.12.2007– (2);

- «О`КЕУ» для части однородных услуг 39, 41 классов МКТУ (свидетельство №379080, приоритет от 25.06.2007) – (3);

- «О`КЕЙ» для части однородных товаров 05 класса МКТУ (свидетельство №368178, приоритет от 07.11.2006) – (4);

- «О`КАУ» для однородных товаров 08, 09, 11 классов МКТУ (свидетельство №312430, приоритет от 17.03.2004) – (5);

- «ОКАУ» для части однородных товаров 16, 21 классов МКТУ (международные регистрации: №737582, приоритет от 15.02.2000 – (6); №736507, приоритет от 15.02.2000 – (7); №624475, приоритет от 23.08.1994) – (8);

- «ОКАУ» для однородных товаров 08, 09, 11, 20 классов МКТУ (международная регистрация №606527, приоритет от 30.09.1993) – (9);

- «ОКАУ» для товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №628896, приоритет от 07.07.1994) – (10);

- «ОКІ» для однородных товаров 05 класса МКТУ (международная регистрация №630035, приоритет от 28.12.1994) – (11).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.11.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с решением Роспатента от 19.03.2013 об отказе в регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и части товаров и услуг 29, 39, 41 классов МКТУ;

- правовая охрана противопоставленного знака (5) досрочно прекращена в отношении всех товаров 08, 09, 11 классов МКТУ на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 02.09.2013 по делу №А40-7902/13-117-76;

- правовая охрана противопоставленного знака (9) досрочно прекращена в отношении всех товаров 08, 09, 11, 20 классов МКТУ на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 12.08.2013 по делу №А40-7885/13-15-78;

- правовая охрана противопоставленного знака (10) досрочно прекращена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 12.08.2013 по делу №А40-8017/13-15-77;

- предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленным знакам (6-8) было прекращено по заявлениям владельцев данных знаков.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011713631 в отношении указанных в заключении по результатам экспертизы товаров и услуг, а также для товаров 08, 09, 11, 16, 20, 21, 32, 33 классов МКТУ (содержащихся в перечне заявки).

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 19.03.2013 – [1];
- копии судебных актов – [2];
- копии уведомлений МБ ВОИС от 02.09.2013 – [3].

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 20.01.2014, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента, а именно заявленное обозначение сходно с товарными знаками (1-3) не только в отношении однородных товаров 29 и услуг 41 классов МКТУ (указанных в решении Роспатента от 19.03.2013), но также и в отношении других заявленных товаров 29 и услуг 41 классов МКТУ.

Заседание коллегии было перенесено по ходатайству заявителя на 03.02.2014.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.05.2011) поступления заявки №2011713631 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 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 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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «О`КЕЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак «О`КЕЙ чипсы» – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Словесный элемент «чипсы» является неохраняемым.

Противопоставленные знаки: «О`КЕЙ» – (2), «О`КЕЙ» – (4), «ОКАУ» – (8), «ОКІ» – (11) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита, соответственно.

Противопоставленный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «О`КЕУ», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде окружности.

Противопоставленные знаки (5-7, 9, 10) представляют собой комбинированные обозначения, в которых основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ОКАУ», выполненный оригинальным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35, 42 классов МКТУ, знаку (2) – в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, знаку (3)

– в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, знаку (4) – в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, знаку (5) – в отношении товаров 07-09, 11 классов МКТУ, знаку (6) – в отношении товаров 16, 21 классов МКТУ, знакам (7) – в отношении товаров 16, 21 классов МКТУ, знаку (8) – в отношении товаров 16 класса МКТУ, знаку (9) – в отношении товаров 06-09, 11, 20 и услуг 35 классов МКТУ, знаку (10) – в отношении товаров 33 класса МКТУ, знаку (11) – в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы «О`КЕЙ» заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2,4) являются тождественными; словесные элементы «О`KEY» – «OKAY» – «OKI» противопоставленных знаков (3,5-11) являются сходными в силу наличия близких и совпадающих звуков, одинакового расположения совпадающих или близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Наличие в противопоставленных знаках (1,6,7) дополнительных словесных элементов в данном случае не вносит достаточной различительной способности, поскольку именно словесные элементы «О`КЕЙ» , «OKAY» является доминирующими элементами знаков.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между заявленным обозначением и противопоставленными ему знаками имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в знаках (3,5-7,9-10), а также выполнением словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (3,5-11) буквами разных алфавитов. Однако в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков не оспаривается.

Сравнение перечней товаров и услуг, указанных в перечнях рассматриваемого обозначения и противопоставленных знаков с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 08, 09, 11, 16, 20, 21, 29, 32, 33 и услуги 39, 41

классов МКТУ однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Изложенное выше позволило коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков противопоставленных знаков (1-11) в отношении однородных товаров и услуг обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 25.11.2013 принятия возражения к рассмотрению досрочно прекращена правовая охрана:

- противопоставленного знака (5) в отношении всех товаров 08, 09, 11 классов МКТУ на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 02.09.2013;
- противопоставленного знака (9) в отношении всех товаров 08, 09, 11, 20 классов МКТУ на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 12.08.2013;
- противопоставленного знака (10) в отношении всех товаров 33 класса МКТУ на основании решения Арбитражного суда г.Москвы от 12.08.2013;

Коллегией палаты по патентным спорам также отмечает, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленным знакам (6-8) было прекращено по заявлениям владельцев данных знаков – [3].

Таким образом, знаки (5-10) не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2011713631 в отношении товаров 08, 09, 11, 16, 20, 21, 32, 33 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 18.11.2013, изменить решение Роспатента от 19.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011713631.**