

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.12.2020 возражение ООО «Миловидов», г. Казань (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705735, при этом установила следующее.

Заявка №2019705735 была подана на государственную регистрацию товарного знака 13.02.2019 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «MARME-LAD» (транслитерация «МАРМЕЛАД») выполнен стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита и расположен на фоне двух прямоугольников разного размера.

Решение Роспатента от 26.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг со словесным обозначением «Мармелад», заявленным на регистрацию товарного знака по заявке № 2019704154 [1], с датой подачи от 04.02.2019, делопроизводство по заявке не завершено, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>), в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, а также с товарным знаком «мармелад» по свидетельству №387763 [2] с приоритетом от 21.05.2008, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- Решением Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2020 года по делу №СИП-63/2020 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 387763 досрочно прекращена в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» в связи с неиспользованием его в течении 3 лет на основании статьи 1486 Кодекса. Решение суда вступило в законную силу 11.08.2020 г. В связи с тем, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 387763 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ прекращена, этот знак не может быть противопоставлен заявленному обозначению по сходству, что не противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- относительно противопоставленного обозначения по заявке № 2019704154, заявителем по которой является Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", то ООО «Миловидов» направило в Роспатент обращение против регистрации товарного знака по данной заявке в связи с тем, что до даты приоритета ООО «Миловидов» использовало обозначение «MARMELOAD» в деятельности кафе, в связи с чем заявитель указывал, что регистрация товарного знака по заявке будет противоречить положениям подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (13.02.2019) поступления заявки №2019705735 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ - закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба".

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения обозначения [1] и товарного знака [2], заявленного и зарегистрированного для однородных услуг на имя иного лица и имеющих более ранний приоритет.

Вместе с тем, анализ материалов заявки и возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2019705735 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, для которых испрашивается

государственная регистрация товарного знака, за исключением услуг кемпингов; что обусловлено следующими обстоятельствами.

По заявке № 2019704154 [1] было принято решение Роспатента о признании заявки отозванной, следовательно, в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом», о чем свидетельствует запись в Госреестре, опубликованная в официальном бюллетене №17 от 27.08.2020.

Действие правовой охраны указанного знака сохранено для следующих услуг 43 класса МКТУ - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, за исключением услуг кемпингов не являются однородными услугами, для которых сохранена правовая охрана товарного знака [2], поскольку они относятся к разным родовым группам услуг (в заявленном перечне – это услуги общественного питания и приготовления пищи, а в перечне товарного знака [2] – услуги по обеспечению мест временного проживания, услуги проката), имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Что касается заявленных услуг кемпингов, то они идентичны услугам кемпингов, в отношении которых действует товарный знак [2].

С учетом указанного более не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для следующих услуг 43 класса МКТУ - закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба".

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (решения о признании отозванной заявки на регистрацию товарного знака [1] и досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака [2] по заявлению заявителя) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных услуг, за исключением услуги 43 класса МКТУ – услуги кемпингов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2020, отменить решение Роспатента от 26.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019705735.