

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 28.01.2020, поданное ООО «ДекотэС», Московская обл., г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018737218, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2018737218, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.11.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящий в заявленное обозначение элемент «@» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА», зарегистрированным под №176, право пользования, которым предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью "ВИТЯЗЬ-АВТО", 684032, Камчатский край, Елизовский р-н, с. Николаевка, мкр. Энтузиастов, стр. 1, в отношении заявленных товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров и услуг обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров.

В возражении, поступившем 28.01.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в направленном уведомлении от 25.03.2019 содержался не полный перечень препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обстоятельств;

- при проведении сравнительного анализа словесных элементов заявленного обозначения «КАМЧАТСКИЙ ДОМ» и противопоставленного наименования места происхождения товара «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА» можно сделать вывод о том, что они не сходны до степени смешения, так как имеют отличия по фонетике, графике и по смыслу;

- словесные элементы «КАМЧАТСКИЙ»/«КАМЧАТСКАЯ» входят в состав связанных по смыслу, грамматически и семантически неделимых словосочетаний, что различает обозначения в целом;

- заявленное обозначение «КАМЧАТСКИЙ ДОМ» представляет собой словосочетание, в котором присутствует главное слово «ДОМ», которое несет основную семантическую нагрузку, и зависимое слово «КАМЧАТСКИЙ» которое поясняет главное;

- словесные элементы «КАМЧАТСКИЙ ДОМ» вызывают ассоциации с атмосферой мест жительства лиц, проживающих на полуострове Камчатка;

- словесные элементы «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА» образуют единую грамматическую и семантическую структуру, которая воспринимается потребителем как вид товара – нерки, пойманной в Камчатском Крае;

- заявитель приводит примеры из практики палаты по патентным спорам,



где обозначения « » по заявке №2014704116 и НМПТ



«ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО», « » по заявке №2011726801 и НМПТ



«ЛИПЕЦКИЙ», « » и НМПТ
«АЛТАЙСКИЙ МЕД» и другие признаны несходными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018737218 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 31, 35 классов МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 16.03.2020, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 27.03.2020 было принято

решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2019».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 27.03.2020 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 28.11.2019 по заявке №2018737218.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.11.2020 по делу № СИП-558/2020 вышеуказанное решение от 27.03.2020 было признано правомерным.

В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу № СИП-558/2020 решение Роспатента от 27.03.2020 было признано недействительным, при этом указано на обязательство Роспатента рассмотреть возражение, поступившее 28.01.2020, повторно с учетом позиции суда.

Возражение было рассмотрено повторно на заседании коллегии 20.04.2021, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 13.05.2021 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2019».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 13.05.2021 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 13.05.2021 по заявке №2018737218.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 по делу № СИП-887/2021 вышеуказанное решение от 13.05.2021 было признано неправомерным. При этом Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть вышеуказанное возражение с учетом выводов суда.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 г. по делу № СИП- 887/2021, Роспатент подал кассационную жалобу. В результате ее рассмотрения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 по делу № СИП-887/2021 было отменено. В удовлетворении заявления Общества с ограниченной ответственностью «ДекотэС» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2018737218 в качестве товарного знака было отказано. Указанное постановление вступило в законную силу со дня его принятия. Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2021 по делу № СИП-887/2021 устраняет основание для повторного рассмотрения по существу возражения, поступившего 28.01.2022 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2018737218.

Поскольку решение Роспатента от 13.05.2021 является действующим, то возражение общества с ограниченной ответственностью «ДекотэС» на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2018737218 в настоящее время повторного рассмотрения не требует.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 28.01.2020, на решение Роспатента от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018737218.