

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2017, поданное «Transgourmet Holding AG», Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 11.10.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1258976 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1258976, произведенной Международным Бюро ВОИС 04.05.2015 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 23.04.2015, испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1258976 представляет собой



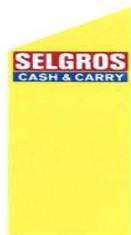
комбинированное обозначение

Решение Роспатента от 11.10.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1258976 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1258976 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, поскольку сходен до степени смешения с



комбинированными товарными знаками: по свидетельству № 424090, приоритет от 24.11.2008 («cash&carry» - неохраняемый элемент) [2],



по свидетельству № 424089, приоритет от 24.11.2008 («cash&carry» -



неохраняемый элемент) [3], по свидетельству № 389951,



приоритет от 18.06.2008 [4], по свидетельству № 389952, приоритет от 18.06.2008 [5], правовая охрана которым предоставлена на имя «ОХГ ЗЕЛЬГРОС Кэш энд Керри ГмбХ унд Ко», Германия;

- словесный элемент «cash&carry» знака по международной регистрации № 1258976 [1] является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса;

- письмо-согласие представлено от другой фирмы, не являющейся правообладателем противопоставленных знаков [2-4], поэтому не может быть учтено в качестве преодоления мотивов для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.05.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.10.2016.

Доводы возражения сводятся к тому, что право на указанные в решении Роспатента противопоставленные товарные знаки [2-4] было отчуждено правообладателем в пользу заявителя. Соответствующий договор об отчуждении исключительного права на данные товарные знаки был зарегистрирован Роспатентом

09.02.2017 за номером № РД0216362. Копия уведомления о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки была приложена к возражению.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 23.05.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (23.04.2015) международной регистрации № 1258976 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3. (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования

предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1258976 [1] представляет собой

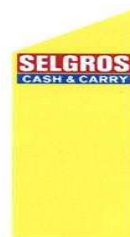


комбинированное обозначение , словесный элемент которого «SELGROS» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «cash&carry» выполнен на фоне прямоугольника под словесным элементом «SELGROS». Сверху над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения вилки и ножа на фоне округлой фигуры. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении перечня услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве противопоставлений знаку [1] в решении Роспатента указаны



товарные знаки:  по свидетельству № 424090, приоритет от



24.11.2008 («cash&carry» - неохраняемый элемент) [2],  по свидетельству № 424089, приоритет от 24.11.2008 («cash&carry» - неохраняемый элемент) [3],



 по свидетельству № 389951, приоритет от 18.06.2008 [4],



по свидетельству № 389952, приоритет от 18.06.2008 [5], правовая охрана которым была предоставлена на имя: «ОХГ ЗЕЛЬГРОС Кэш унд Керри ГмбХ унд Ко», Германия.

Отчуждение исключительного права на противопоставленные товарные знаки [2-4] в пользу заявителя устраняет препятствие, предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в предоставлении правовой охраны знаку [1] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ на территории Российской Федерации на имя заявителя.

Заявитель не возражал против отнесения словесного элемента «cash&carry» к неохраемым элементам по основанию, предусмотренному пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2017, отменить решение Роспатента от 11.10.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1258976 в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «cash&carry».