

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 19.11.2015, поданное Аблямитовым Д.Р., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013742692 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013742692, поданной 10.12.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 06, 16, 30, услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

НЕВОЗМОЖНОЕ-
ВОЗМОЖНО

, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 20.07.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013742692 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30, части услуг 35 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

НЕВОЗМОЖНОЕ

- **ВОЗМОЖНО** [2] по свидетельству № 367728, приоритет от 05.06.2007, зарегистрированным ранее на ООО «Вимм-Билль-Данн Брендс», Москва в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- **ORIFLAME - НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!** [3], по свидетельству № 394327, приоритет от 22.09.2008, зарегистрированным ранее на «Орифлэйм Косметикс С.А.», Люксембург в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.11.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.07.2015.

Доводы возражения, поступившего 19.11.2015, сводятся к следующему:

- заявителю в отношении перечня товаров 30 класса МКТУ, аналогичного заявленному перечню, принадлежит исключительное право на товарный знак



по свидетельству № 500197 с приоритетом от 08.06.2011, включающим словесный элемент «НЕВОЗМОЖНОЕ-ВОЗМОЖНО»;

- товарный знак заявителя по свидетельству № 500197 зарегистрирован с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.11.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

К материалам возражения, поступившего 19.11.2015, заявителем были приложены следующие материалы:

- копии материалов заявки № 2013742692, а также решения Роспатента - [4];
- данные о противопоставленном знаке [2] и товарном знаке заявителя по свидетельству № 500197 - [5];

- копия согласия правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в отношении заявки № 2011717841 (в настоящее время товарный знак заявителя по свидетельству № 500197).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 19.11.2015, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.12.2013) подачи заявки № 2013742692 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

НЕВОЗМОЖНОЕ-
ВОЗМОЖНО

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки с использованием тире на первой строке. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 06, 16, 30, услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

НЕВОЗМОЖНОЕ

Противопоставленный товарный знак **ВОЗМОЖНО** [2] по свидетельству № 367728, приоритет от 05.06.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак **ORIFLAME - НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!** [3] по свидетельству № 394327, приоритет от 22.09.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавита, соответственно, в одну строку. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений показал полное звуковое и смысловое вхождение заявленного обозначения [1] в противопоставленные товарные знаки [2,3]. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3] производят близкое общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв русского алфавита и стандартного шрифта. При этом следует отметить, что при сравнительном анализе заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] наблюдается степень сходства, приближенная к тождеству.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров 30, услуг 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Часть товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения [1], совпадают с частью товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставленного товарного знака [2], либо соотносятся как род (вид) - «кондитерские изделия». Услуги 35 класса МКТУ, указанные в заявленном перечне, однородны услуге 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленного товарного знака [3], поскольку они соотносятся как вид-род, имеют одно назначение (для продвижения, сбыта товаров) и один круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые товары 30, услуги 35 классов МКТУ являются однородными, что заявителем в рамках настоящего возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30, услуг 35 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 30, части услуг 35 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Представленная копия согласия правообладателя противопоставленного



товарного знака [2] касается обозначения заявителя по заявке № 2011717841 (в настоящее время товарный знак по свидетельству № 500197). Распространение волеизъявления правообладателя «старшего права», выраженного в рамках одной заявки, на другую заявку пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено. Таким образом, у коллегии в рамках настоящего дела отсутствуют основания для снятия противопоставленного товарного знака [2], имеющего, как было установлено выше, степень сходства с заявленным обозначением [1], приближенную к тождеству.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2015, оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2015.