

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 15.04.2013, поданное компанией Chips Ab, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1050881A, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1050881A с конвенционным приоритетом от 15.01.2010 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1050881A представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «TAFTEL», «The original snacks», «Nacho» и «Cheese Balls», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.01.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1050881A, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 116969 и 118097, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В данном заключении было также отмечено, что все словесные элементы, кроме слова «ТАFFEL», являются неохраноспособными, так как они характеризуют товары, указанные в перечне товаров международной регистрации № 1050881А.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.01.2013. Доводы возражения сводятся к тому, что отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, поскольку на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2013 по делу № А40-57231/12-26-472 правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 116969 и 118097 была досрочно полностью прекращена.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1050881А.

Заявителем была представлена копия вышеупомянутого судебного акта с отметкой о его вступлении в законную силу 13.05.2013 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (15.01.2010) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Рассматриваемый знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят, в частности, словесные элементы «TAFFEL», «The original snacks», «Nacho» и «Cheese Balls», выполненные буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «cheese flavoured snacks that mainly consist of corn, starch or cereals» («приправленные сыром закуски, которые состоят, главным образом, из кукурузы, крахмала или хлебных злаков»).

Словесные элементы «The original snacks» (в переводе с английского языка – «оригинальные закуски»), «Nacho» (название популярной закуски мексиканской кухни, представляющей собой чипсы из тортильи с различными топпингами) и «Cheese Balls» (перевод с английского языка – «сырные шары») являются характеризующими вышеуказанные товары, указывая на их вид и свойства, в силу чего они могут быть включены в знак, в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, только как неохранные элементы, что заявителем в возражении не оспаривается.

Так, в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2012, заявителем было выражено

согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны знака всех словесных элементов, кроме слова «ТАFFEL».

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 116969 и 118097, то следует отметить, что правовая охрана данных товарных знаков была досрочно полностью прекращена на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2013 по делу № А40-57231/12-26-472, вступившего в законную силу 13.05.2013 [1]. Соответствующие записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по указанным свидетельствам были внесены 17.10.2013.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 15.04.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.01.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1050881А в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне товаров данной регистрации, с исключением из самостоятельной правовой охраны знака всех словесных элементов, кроме слова «ТАFFEL».