

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.05.2018 возражение, поданное ООО «Фабрика мороженого «Славица», г. Красноярск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016721522, при этом установила следующее.

ФЕСТИВАЛЬ

Словесное обозначение « **FESTIVAL** » по заявке №2016721522 с приоритетом от 15.06.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

ФЕСТИВАЛЬ

тому, что заявленное обозначение « **FESTIVAL** » сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, зарегистрированными в отношении однородных товаров на имя иных лиц, а именно:



- с товарными знаками «  » (свидетельство №624292 с приоритетом от 27.07.2015), «**ФЕСТИВАЛЬ**» (свидетельство №477999 с приоритетом от 08.02.2011), зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ЗАО «Компания Сангар», 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 3;



- с товарным знаком «  » (свидетельство №412308 с приоритетом от 24.07.2009), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Автономной некоммерческой организации «Фестиваль «Золотая маска», 107031, Москва, Страстной б-р, 10/34, стр.1;

- со знаком «**FESTIVAL**» (международная регистрация №642681 с приоритетом от 02.08.1995), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Société des Produits Nestlé S.A. CH-1800 Vevey (CH);

- со знаком «**Festival**» (международная регистрация №612816 с конвенционным приоритетом от 21.08.1993), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Bahlsen GmbH & Co. KG Podbielskistrasse 11 30163 Hannover (DE).

В поступившем возражении и дополнении к нему от 06.08.2018 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Фабрика мороженого «Славица» осуществляет деятельность по производству мороженого и пищевого льда;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №412308 достигнуто соглашение, в соответствии с которым перечень товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака сокращен, а именно, из него исключены товары «мороженое; пищевой лед», т.е. товары, в отношении которых осуществляется деятельность заявителя;

- в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №624292, №412308 и международных регистрациях №642681, №612816 такие товары 30 класса МКТУ как «мороженое; пищевой лед» отсутствуют, следовательно, они не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для этих товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2016721522 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены сведения из открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности www1.fips.ru.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.06.2016) поступления заявки №2016721522 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

ФЕСТИВАЛЬ

Заявленное обозначение « **FESTIVAL** » по заявке №2016721522 с приоритетом от 15.06.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака товаров 30 классов МКТУ «бисквиты; блины; булки; тесто; пироги; хлеб; кондитерские изделия; кондитерские изделия с игрушками; конфеты; мармелад [кондитерские изделия]; шоколад; кондитерские изделия мучные; вафли; марципан; печенье; халва; пряники; пудинги [запеканки]; сухари; торты; пралине; мороженое; пищевой лед; хлебобулочные изделия; фруктовое мороженое; щербет».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров товарных знаков с более ранним



приоритетом, принадлежащих иным лицам: «» (свидетельство №624292),



«**ФЕСТИВАЛЬ**» (свидетельство №477999), «» (свидетельство №412308), «**FESTIVAL**» (международная регистрация №642681), «**Festival**» (международная регистрация №612816).

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, основанное на фонетическом и семантическом тождестве индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений, а также их графическом сходстве. В возражении также не оспаривается однородность товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений.

Вместе с тем следует отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, в соответствии с доводами возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016721522 испрашивается для скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое».

Согласно записи, внесенной в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.07.2018, из перечня товаров и услуг противопоставленного товарного знака по свидетельству №412308 исключены однородные товары 30 класса МКТУ «мороженое, пищевой лед».

В свою очередь в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №412308, №624292 и международным регистрациям №642681, №612816 товары, однородные товарам 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое», отсутствуют.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое», основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2018, отменить решение Роспатента от 27.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016721522.