

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014716445, поданное Индивидуальным предпринимателем Плотичиным Р.Д., г.Екатеринбург (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

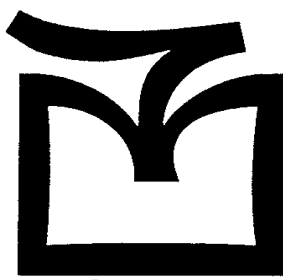
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014716445 подано



19.05.2014 на имя заявителя обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «О» выполнена в виде яблока. Правовая охрана испрашивается в сочетании красного и зеленого цветов отношении услуг 35 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.01.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



яблоко

- с товарным знаком «**яблоко**» по свидетельству №162735, зарегистрированным на имя ТОО «Рекламное издательство «Яблоко», г.Нижний Новгород, в том для услуг 42 класса МКТУ признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**ЯБЛОКО**» по свидетельству №155397, зарегистрированным на имя ООО «Эппл Парфюм», Москва, зарегистрированным, в том числе для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- действительно, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение и противопоставленные товарные знаки совпадают по звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) признакам. Однако, само по себе слово «яблоко» является общеупотребимым и распространенным, что исключает ассоциацию заявленного обозначения именно с противопоставленными товарными знаками. Об отсутствии указанной ассоциации свидетельствует и тот факт, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 162735 была ранее предоставлена наряду с правовой охраной товарного знака по свидетельству № 155397 в отношении однородных услуг;

- в товарном знаке по свидетельству № 162735 доминирующее положение занимает изображение квадратного яблока, а сам товарный знак выполнен в черном цвете. В связи с этим указанный противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное несходством их композиций, изобразительных элементов и цветового исполнения;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков и заявитель находятся в разных городах, что указывает на разный круг потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014716445 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.05.2014) поступления заявки №2014716445 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 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, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

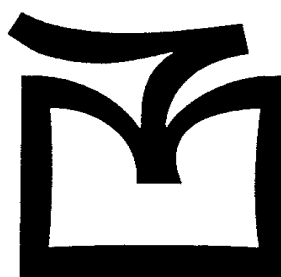
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

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.

ЯблОко

Заявленное обозначение «
» выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «О» выполнена в виде яблока.

Противопоставленный товарный знак «ЯБЛОКО» по свидетельству №155397 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1].



Противопоставленный товарный знак « **яблоко** » по свидетельству №162735 является комбинированным и представляет собой изобразительный элемент в виде квадратного яблока, под которым расположен словесный элемент «ЯБЛОКО», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они имеют в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЯБЛОКО» (плод яблони, который употребляется в пищу в свежем виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков www.wikipedia.ru).

Графически сравниваемые обозначения имеют отличия, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом в силу фонетического и семантического тождества их сильных элементов.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что сравниваемые знаки будут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на графические отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателем товарами], в том числе услуги магазинов по продаже товаров», в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 35 и 42 классов МКТУ «сбыт товара через посредников», «реализация товаров», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1,2] показал, что они являются однородными и соотносятся как род/вид, имеют одно назначение.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2016.