

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 24.11.2014, поданное ЗАО «Племзавод «Таежный», Красноярский край, р-н Сухобузимский, с. Атаманово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741508 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2012741508, поданной 29.11.2012, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, светло-желтый, темно-красный».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



. Словесные элементы «ТАЕЖНЫЙ», «ИСТОК» выполнены стандартным шрифтом и расположены друг под другом на фоне горизонтально-вытянутого овала. Слева от словесных элементов «ТАЕЖНЫЙ», «ИСТОК» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца с исходящими от него волнообразными лучами. Изображение солнца скрыто до середины диска тремя волнами.

Решение Роспатента от 25.08.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741508 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 услуг 35 класса МКТУ и части товаров 29 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком



[2], зарегистрированным ранее на ЗАО «Таежный Исток», г. Новосибирск в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными части заявленных товаров 29 класса МКТУ (свидетельство № 296307, приоритет от 31.03.2005).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.11.2014 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.08.2014.

Доводы возражения, поступившего 24.11.2014, сводятся к следующему:

- в наименование правообладателя товарного знака [2] вносятся изменения на ЗАО «Косметика ВОЛШБА»;
- в отношении части товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2], подано заявление об отчуждении этих товаров на имя заявителя;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] не тождественны, а сходны до степени смешения, в связи с чем, с учетом существующих критериев однородности круг потребителей товаров/услуг различен и у потребителей не может возникнуть представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю.

На основании изложенного в возражении, поступившем 24.11.2014, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, указанных в 29 классе МКТУ».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- сведения о товарном знаке [2] - [3];
- сведения о заявке № 2012741508 - [4];
- копия заявления о внесении изменений в Госреестр и в свидетельство на товарный знак [2] - [5];
- копия заявления об отчуждении части товаров 05 класса МКТУ от ЗАО «Косметика «ВОЛШБА» к заявителю - [6];
- выписка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Косметика «ВОЛШБА» - [7].

Впоследствии на заседаниях коллегии представителем заявителя к материалам дела были приложены документы относительно ведения делопроизводства в части внесения изменений в противопоставленный товарный знак [2], а также возможного продления срока действия данного знака с учетом льготного шестимесячного срока.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 01.02.2016, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения, поступившего 24.11.2014, убедительными в части.

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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Словесный элемент «ТАЕЖНЫЙ ИСТОК» выполнен в две строки заглавными буквами русского алфавита, при этом элемент «ИСТОК» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «ТАЕЖНЫЙ». Словесный элемент «ТАЕЖНЫЙ ИСТОК» размещен на фоне вытянутого в горизонтальном направлении овала, при этом слева от него расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца, заключенного в окружность. Нижняя часть солнца скрыта стилизованными волнами. Регистрация заявленного

обозначения [1] испрашивается в отношении всех товаров 29 класса МКТУ и ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, светло-желтый, темно-красный».

Решение Роспатента от 25.08.2014 основано на сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] в целом за счет тождества словесных элементов «Таёжный Исток», входящих в их состав, по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. В связи с чем, заявленное обозначение [1] в отношении части однородных товаров 29, услуг 35 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 24.11.2014.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (дата прекращения правовой охраны: 31.03.2015; дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 28.01.2016).

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и испрашиваемых услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2014, изменить решение Роспатента от 25.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012741508.