

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 от 25.11.2014, поданное ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745247, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012745247 подано 24.12.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 МКТУ «рестораны; услуги по приготовлению блюд и их доставке; кейтеринг».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «Ferra», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой и последней заглавными буквами. Ниже оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, выполнена надпись «Restaurant». Над словесными элементами расположен овал, окаймленный двумя контурными линиями, в центре которого изображен деревенский дом и деревья.

Решение Роспатента от 30.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745247 принято на основании

заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ:

- «LA FERME» по свидетельству №475644 [1];
- «ФЕРМА» по свидетельству №350348 [2].

В заключении по результатам экспертизы также было указано, что словесный элемент «restaurant» (в переводе с французского языка – ресторан) является неохранным элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 25.11.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель просит снять противопоставление товарного знака по свидетельству №475644 в связи с предоставлением письма - согласия правообладателя противопоставленного знака на регистрацию товарного знака «FermA» по заявке №2012745247 и противопоставление товарного знака по свидетельству №350348, так как его правовая охрана досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 05 августа 2014 года по делу №СИП-519/2014.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.2014 и зарегистрировать товарный знак «FermA» по заявке №2012745247 с указанием словесного элемента «restaurant» в качестве неохранным.

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.12.2012) подачи заявки №2012745247 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пунктом (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, видовые наименования предприятий.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «FermA», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой и последней заглавными буквами. Ниже оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, выполнена надпись «Restaurant». Над словесными элементами расположен овал, окаймленный двумя контурными линиями, в центре которого изображен деревенский дом и деревья. Слово «ferma» в переводе с итальянского языка обозначает срок, продолжительность военной службы (см. Яндекс.Словари), однако для российского потребителя это слово воспринимается как транслитерация буквами латинского языка русского слова «ферма» как сельскохозяйственного подразделения.

Словесный элемент «Restaurant» (ресторан) как видовое наименование предприятия общественного питания является неохраняемым элементом в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в своем возражении.

Противопоставленный знак по свидетельству №475644 представляет собой

LA FERME

обозначение, в котором словесный элемент «LA FERME» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с французского языка словесный элемент «ferme» обозначает ферма, хутор, мыза (см. Яндекс. Словари).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №350348

«ФЕРМА»

представляет собой обозначение ресторан, включающее словесные элементы «ФЕРМА», «ресторан», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «ФЕРМА» заключено в кавычки. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №350348 досрочно прекращена по решению Суда по интеллектуальным правам от 05 августа 2014 года по делу № СИП-519/2014, в связи с чем данная регистрация не может препятствовать государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №475644 установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «FermA» и «LA FERME», обусловленного наличием близких и совпадающих звуков, и однородности услуг 43 класса МКТУ, связанных с предоставлением услуг в сфере общественного питания.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя обозначения по заявке №2012745247 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как имеют графические различия, обусловленные использованием в заявленном обозначении дополнительных изобразительных элементов и словесного элемента, а в противопоставленном знаке – оригинального шрифта и артикля «LA», а также

семантические различия, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак также не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012745247.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 25.11.2014, отменить решение Роспатента от 30.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012745247.