

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 24.11.2014. Данное возражение подано ООО «ГЕЛА», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727298, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012727298 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Марья искусница» была подана на имя заявителя 09.08.2012 в отношении товаров и услуг 23, 24, 26 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «Марья искусница» и изображения. Словосочетание «Марья искусница» выполнено буквами кириллического алфавита, оригинальным шрифтом, первая буква «М»- заглавная, остальные строчные. Изобразительный элемент представлен в виде девушки в длинном платье, сидящей на скамеечке, перед которой помещена рамка для вышивки на ножках. Девушка вышивает на канве узор.

Роспатентом 18.08.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727298 в отношении услуг 42 класса МКТУ. В отношении всех товаров 23, 24 и 26 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 23, 24 и 26 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Марья-Искусница») товарным знаком «Марья Искусница» по свидетельству № 497423 (дата приоритета – 14.12.2011) [1].

В заключении экспертизы также отмечено, что просьба заявителя о приостановлении делопроизводства по заявке до момента принятия Роспатентом решения по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку [1] не может быть удовлетворена, поскольку такая процедура не предусмотрена действующим законодательством.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что Роспатентом 31.10.2014 было принято решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 497423 полностью. Таким образом, данное противопоставление больше не является препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В возражении также содержатся доводы о том, что заявитель имеет собственное производство по выпуску продукции для шитья, вышивания, вязания и хобби, и широко известен в данном сегменте рынка.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии материалов переписки по заявке № 2012727298 (1) и решения Роспатента от 30.10.2014 (2).

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

С учетом даты подачи (09.08.2012) заявки № 2012727298 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из словосочетания «Марья Искусница» и изображения вышивающей девушки в длинном платье, сидящей на скамеечке, перед которой помещена рамка для вышивки на ножках. Словосочетание «Марья Искусница» выполнено в две строки оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В возражении предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 23, 24 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник с нанесенным на него орнаментом, в правой части которого размещен словесный элемент «Марья Искусница», выполненный в две строки оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов - заглавные. В левой части прямоугольника расположен изобразительный элемент, выполненный в виде композиции из медвежонка, сидящего на пуговице, катушки с нитками, портновской булавки и иглолки с ниткой. Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: «жёлтый, светло-красный, тёмно-красный, чёрный, синий, белый, светло-коричневый», в том числе, в отношении товаров 23 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Сравнительный анализ заявленного обозначения «» и



противопоставленного товарного знака «» показал их сходство, которое достигается за счет включения в их состав в качестве основных индивидуализирующих фонетически и семантически тождественных словесных элементов «Марья

Искусница». Их различное шрифтовое исполнение (строчные-заглавные буквы, оригинальность шрифта) существенно не влияет на запоминание обозначений в целом.

Различные изобразительные элементы являются второстепенными с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку оба графических элемента дополняют образ словесного элемента «Марья Искусница», символизируя товары, относящиеся к рукоделию.

Товары 23, 24 и 26 классов МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых обозначений, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род/вид», имеют одно назначение, одинаковые условия сбыта и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации решением Роспатента от 31.10.2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 497423 [1] признана недействительной полностью (дата внесения записи - 31.10.2014).

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.11.2014, изменить решение Роспатента от 18.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012727298.