

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 29.01.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719461, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011719461 с приоритетом от 20.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Пекарня», 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, 3, литера А (далее - заявитель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее овал, выполненный желтым и темно-желтыми цветами с окантовкой бежевого и темно-бежевого цветов. Словесный элемент «Пекарня Мишеля» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита темно-коричневого цвета и расположен в верхней части овала. Первые буквы словесных элементов – прописные, остальные буквы – строчные. Слово «Мишеля» расположено под словом «Пекарня». В середине овала расположена пунктирная линия, выполненная коричневым цветом. Под пунктирной линией в нижней части овала расположено фантазийное словосочетание «Michel Galloyer» («Мишель Галлойе»), выполненное оригинальным шрифтом, напоминающим рукописный, буквами латинского алфавита темно-коричневого цвета. Слово «Galloyer»

размещено над словом «Michel». Справа от буквы «l» слова «Michel» размещена предупредительная маркировка ®, выполненная коричневым цветом. Шрифт словосочетания «Пекарня Мишеля» больше чем шрифт словосочетания «Michel Galloyer».

Роспатентом 17.12.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719461 для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «MICHEL GALLOYER» по международной регистрации №945902 с конвенционным приоритетом от 12.12.2006, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя COMMUNICATION MICHEL GALLOYER, 12 rue de la Gare F-49100 ANGERS, Франция.

В заключении также отмечено, что словесный элемент «Пекарня» (пекарня – небольшое немеханизированное предприятие по выпечке и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, как правило, реализующее их на месте, сочетающее в себе функции кафе, см. dic.academic.ru) является неохраняемым элементом, так как представляет собой видовое наименование организации, оказывающей услуги, а также указывает на назначение оказываемых услуг.

Элемент ® не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение буквы, помещенной в окружность, не имеющей характерного графического исполнения, и является знаком охраны зарегистрированного товарного знака.

Заявителем представлена копия письма-согласия правообладателя международной регистрации №945902, однако данное письмо не было принято

во внимание при принятия решения по рассматриваемой заявке, поскольку заявителем не представлен подлинник данного документа (см. Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся согласия правообладателя на регистрацию товарного знака, утвержденные приказом Роспатента от 30.12.2009 №190, www.1fips.ru).

В возражении от 29.01.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель знака международной регистрации №945902 предоставил письмо, в котором выразил согласие на регистрацию на имя ООО «Пекарня» товарного знака по заявке №2011719461.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719461 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлено упомянутое в возражении письмо-согласие правообладателя международной регистрации №945902 (заверенная нотариально копия данного документа) [1]. Оригинал письма-согласия был представлен заявителем на обозрение на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.06.2011) заявки №2011719461 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный и словесные элементы. Изобразительный элемент представляет собой овал, выполненный желтым и темно-желтыми цветами с окантовкой бежевого и темно-бежевого цветов. Словесный элемент «Пекарня Мишеля» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита темно-коричневого цвета и расположен в верхней части овала с использованием заглавных букв «П» и «М». Слово «Мишеля» расположено под словом «Пекарня». В середине овала расположена пунктирная линия коричневого цвета. Под пунктирной линией в нижней части овала расположено фантазийное словосочетание «Michel Galloyer», выполненное оригинальным шрифтом, ассоциирующимся с рукописным, буквами латинского алфавита темно-коричневого цвета. Слово «Galloyer» размещено над словом «Michel». Справа от буквы «l» слова «Michel» размещен элемент ®, выполненный коричневым цветом. Шрифт словосочетания «Пекарня Мишеля» крупнее, чем шрифт словосочетания «Michel Galloyer».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719461 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №945902, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «MICHEL GALLOYER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «Michel Galloyer»/ «MICHEL GALLOYER». Таким образом, в рассматриваемом случае наблюдается вхождение в заявленное обозначения знака по международной регистрации №945902, исключительное право на которое принадлежит иному лицу.

В перечне заявленного обозначения и знака по международной регистрации №945902 представлены услуги 43 класса МКТУ, совпадающие по роду/виду, назначению, кругу потребителей (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, рестораны, кафе), что обуславливает вывод об их однородности.

Вывод о сходстве знаков и однородности услуг 43 класса МКТУ заявителем не оспаривался.

Однако, заявитель представил письмо [1], в котором компания COMMUNICATION MICHEL GALLOYER, 12 rue de la Gare F-49100 ANGERS, France – правообладатель международной регистрации №945902, выразила согласие на регистрацию на территории Российской Федерации знаку товарного знака по заявке №2011719461 на имя заявителя в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая, что заявленное комбинированное обозначение и противопоставленный словесный знак являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателя знака по международной регистрации №945902, которое устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2011719461 в отношении услуг 43 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается элемента «®» заявленного обозначения, то он является неохраноспособным, поскольку представляет собой знак охраны товарного знака (статья 1485 Кодекса).

С учетом значения словесного элемента «Пекарня», приведенного в заключении по результатам экспертизы, данный элемент представляет собой видовое наименование предприятия.

Вывод о несоответствии указанных элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и их включении в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов заявителем не оспаривался.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.01.2013, отменить решение Роспатента от 17.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719461.