

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, рассмотрела возражение от 19.05.2014, поданное Даном Исакссоном, Швеция (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416619, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.08.2010 за №416619 с датой приоритета от 21.07.2009 на имя ООО «Пьяцце Фуд», г. Владивосток, Россия (далее — правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух рифмующихся между собой вымышленных слов «OKI» и «DOKI», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, между которыми расположен изобразительный элемент в виде круга желтого цвета с белым и красным контурами с отделенным от него сектором в левой части, в правой части которого расположены два стилизованных глаза, а на отделенном секторе схематично изображены гриб, помидор и листочек зелени.

В поступившем возражении от 19.05.2014 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ввиду того, что

указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ВОКИ ДОКИ» по свидетельству №336723 [1], зарегистрированного ранее в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с товарным знаком лица, подавшего возражение, поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака фонетически полностью входит в товарный знак [1];

- словесный элемент «OKI DOKI» оспариваемого знака доминирует в знаке, так как занимает его большую часть и именно на нем акцентируется внимание потребителя;

- сходство словесных элементов позволяет признать, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия, что делает их сходными до степени смешения;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для однородных услуг 43 класса МКТУ, а именно услуг в области общественного питания, в связи с чем оспариваемый товарный знак по свидетельству №416619 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении выражена просьба признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416619.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на данное возражение не представил в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.07.2009) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

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 14.4.2.4 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 и 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом

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

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой два словесных элемента «**OKI**» и «**DOKI**», не имеющих смысловых значений и выполненных буквами латинского алфавита с использованием оригинальной графики, между которым расположено стилизованное изображение пиццы с глазами и отделенным от нее куском. Знак зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ.

Возражение от 19.05.2014 основано на наличии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и товарного знака [1], зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг и имеющего более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**ВОКИ ДОКИ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых сравниваемым товарным знакам предоставлена правовая охрана, являются однородными, поскольку одни услуги совпадают по виду (закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров), а другие услуги (услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом) соотносятся с услугами закусочных, кафе и ресторанов как категории род-вид, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на тождество и сходство установлено, что указанные товарные знаки являются сходными по фонетическому признаку сходства обозначений, что обусловлено следующим.

Словесное обозначение **«OKI DOKI»**, доминирующее в оспариваемом товарном знаке в силу своей оригинальности и запоминаемости, в отличие от стилизованного изображения пиццы, часто используемого разными предприятиями общественного питания, фонетически полностью входит в противопоставленный словесный знак **«ВОКИ ДОКИ»**. Кроме того, сравниваемые словесные обозначения состоят из одинакового количества слов и слогов, имеют одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков.

Учитывая отсутствие у сравниваемых обозначений смысловых значений, наличие фонетического сходства, имеющего первостепенное значение при сравнении словесных обозначений, позволяет признать сравниваемые товарные знаки сходными в целом. Графические отличия в знаках в данном случае не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве сопоставляемых обозначений.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак и товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, поскольку ассоциируются между собой, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №416619 требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 19.05.2014 и признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №416619 недействительным полностью.