

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 19.01.2015, поданное ООО «ЖирТрест Менеджмент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741519, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012741519 с датой подачи от 19.11.2012 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения щита, обвитого виноградной лозой, из-за которого выглядывает мордочка, под которым расположено словосочетание «РЫЖИЙ ЛИС», написанное в две строки, под которым расположено словосочетание «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», выполненное более мелким шрифтом на одной строке.

Роспатентом 30.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» является названием горнолыжного курорта в Адлерском районе города Сочи Краснодарского края, являющегося одним из объектов проведения XXII

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года. Как указано в заключении, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна лишь с разрешения Международного олимпийского комитета (МОК) или его представителя в России в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 №310-ФЗ «Об организации и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В отсутствие соответствующего разрешения заявленное обозначение будет противоречить общественным интересам. Основание для отказа в регистрации в связи с возможным введением в заблуждение потребителя относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, было снято с учетом дополнительных материалов заявителя. Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» по свидетельству №261613[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 19.01. 2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.10.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», являющийся географическим указанием, был включен в состав заявленного обозначения на том основании, что заявитель ведет деятельность в данной местности, что подтверждается информационным письмом, представленным заявителем в ответ на уведомление экспертизы;

- узнав о наличии зарегистрированного товарного знака со словесным элементом «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», заявитель обратился с просьбой о внесении изменений в заявленное обозначение, касающихся исключения этого словесного элемента из знака;

- заявителю было отказано во внесении изменений на основании того, что исключение словесного элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» меняет восприятие заявленного обозначения, как в целом, так и его отдельных элементов;

- исключаемый словесный элемент не занимает в заявленном обозначении хоть сколько-нибудь существенного положения, выполнен шрифтом на порядок меньшим, чем словесный элемент «РЫЖИЙ ЛИС», и расположен в нижней части обозначения, исключение элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» не требует проведения дополнительного поиска, следовательно, исключение этого элемента из знака не может считаться существенным изменением;

- заявитель просит признать действия экспертизы по отказу во внесении изменений в заявленное обозначение не соответствующим законодательству и внести изменения в обозначение в части исключения словесного элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», что устранил единственную причину для отказа в регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 03.04.2015, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 15.06.2015 отказать в удовлетворении возражения от 19.01.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2014.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 18.01.2016 по делу №СИП-529/2015 указанное решение Роспатента от 15.06.2015 было признано недействительным. Также указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 19.01.2015 на решение Роспатента от 30.10.2014 по заявке №2012741519 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Во исполнение решения Суда указанное возражение рассматривается коллегией повторно.

В материалы заявки №2012741519 16.03.2016 были внесены изменения, касающиеся исключения из заявленного обозначения словесного элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.11.2012) подачи заявки №2012741519 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

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

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).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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



Заявленное обозначение с учетом внесенных изменений представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения щита, обвитого виноградной лозой с гроздью винограда, а также лисьими хвостом и мордочкой, под которым расположено словосочетание «РЫЖИЙ ЛИС», написанное в две строки.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части противоречия общественным интересам показал, что он не содержит слов и изображений непристойного содержания, призывов антигуманного характера, оскорбляющих человеческое достоинство, религиозные чувства, слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и других элементов, которые могут быть расценены как противоречащие интересам общества, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания обозначения по заявке №2012741519 несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента от 30.10.2014 мотивировано также несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса на основании его сходства до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении однородных услуг.



Товарный знак [1] представляет собой стилизованное изображение птицы, справа от которой расположен словесный элемент «КРАСНАЯ ПОЛЯНА», выполненный шрифтом, близким к стандартному. Знак зарегистрирован для товаров 05, 29, 31 и услуг 39, 42 классов МКТУ.

Услуги 43 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2012741519, и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, являются однородными, что заявителем не оспаривается. Однородность сравниваемых услуг обусловлена тем, что они имеют один вид (кафе, рестораны), относятся к одним родовым группам (обеспечение пищевыми продуктами и напитками), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

В результате внесения в обозначение по заявке №2012741519 изменений путем исключения из заявленного обозначения словесного элемента «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» отсутствуют основания для признания сходными до степени



смешения заявленного обозначения и товарного



знака, поскольку они не являются сходными ни фонетически, ни семантически, ни графически, что обусловлено наличием в их составах словесных элементов, имеющих разное количество и состав букв и звуков и отличающихся по смыслу, а также использованием в сравниваемых обозначениях разных по форме и содержанию изобразительных элементов (изображения птицы и щита с виноградом и лисой), выполненных в разной цветовой гамме.

Таким образом, обозначение по заявке №2012741519 следует признать соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 19.01.2015, отменить решение Роспатента от 30.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012741519.