

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 26.03.2012, поданное ИП Демидовым А.Н., Россия (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010726542/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2010726542/50 была подана на регистрацию 17.08.2010 заявителем в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию из словесных элементов «ТОФА», «ПАЛЛАДА» и изобразительных элементов в виде синей складчатой ленты, двух конфет на красном квадрате, водоворота сливок, цветков ванили и чашки кофе с кусочками шоколада на блюде. Верхняя часть обозначения выполнена на сияющем искрящемся шоколадно сливочном фоне, покрытом воздушными сердечками, нижняя часть – на фоне стилизованного изображения занавеса. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «белый, шоколадно-коричневый, коричневый, светло-коричневый, бежевый, светло-бежевый, красный, тёмно-синий, голубой, тёмно-жёлтый, золотисто-жёлтый, серый, зелёный, жёлто-коричневый, тёмно-оранжевый, сливочно-жёлтый, чёрный».

Роспатентом 02.03.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010726542/50 (решение Роспатента) в

отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «ПАЛЛАДА», по свидетельству № 195966, приоритет 13.06.1996, ЗАО «АРГО», услуги 42 класса МКТУ [1];

- «ПАЛЛАДА», по свидетельству № 191327, приоритет 08.06.1998, Галеев И.А., услуги 35 класса МКТУ [2];

- «ТОФА», по свидетельству № 341582, приоритет 21.12.2005, ОАО «Тульская обувная фабрика «Тофа», услуги 35 класса МКТУ [3].

В палату по патентным спорам 26.03.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010726542/50, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленные знаки [1-3] не имеют в своем перечне товаров 30 класса МКТУ, вследствие чего указанные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, связанных с реализацией именно этих товаров. Кроме того, заявитель отмечает, что по сходному товарному знаку заявителя (заявка № 2010726541) принято решение о регистрации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты приоритета (17.08.2010) заявки №2010726542/50 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 принимаются 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 этикетку, в центре которой расположено слово «ТОФА», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под словом размещено изображение ленты, под которым выполнена композиция из

изображений двух конфет с частичным наложением одной на другую, цветков ванили, водоворота сливок и чашки кофе с кусочками шоколада на блюде. Над словом «ТОФА» более мелким шрифтом выполнена надпись «ПАЛЛАДА», слева и справа боков которой изображены точки. В верхней части этикетки выполнены стилизованные изображения воздушных пузырей в виде сердечек. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «белый, шоколадно-коричневый, коричневый, светло-коричневый, бежевый, светло-бежевый, красный, тёмно-синий, голубой, тёмно-жёлтый, золотисто-жёлтый, серый, зелёный, жёлто-коричневый, тёмно-оранжевый, сливочно-жёлтый, чёрный» в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ:

30 - кондитерские изделия, конфеты, в том числе: жевательные конфеты с начинкой и без начинки;

35 - продвижение товаров 30 класса МКТУ [для третьих лиц], в том числе продвижение товаров через сети оптовой и розничной торговли, продвижение товаров через посредство сети Интернет.

Противопоставленный знак «ПАЛЛАДА» [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ: «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров; обслуживание баров; бронирование мест для временного проживания; бронирование мест в гостиницах; буфеты; предоставление оборудования для выставок; гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах и пансионатах; закусовые; кафе, кафетерии; дизайн в области оформления интерьера; рестораны; рестораны самообслуживания; туристические базы».

Противопоставленный знак «ПАЛЛАДА» [2] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ: «автоматизированное

ведение файлов, аренда площадей для размещения рекламы, исследования в области деловых операций, оценки, справки, экспертиза в области деловых операций, изучение общественного мнения, информация о деловой активности, агентства по информации коммерческой, консультативные службы по организации дел, консультативные службы по организации и управлению делами, консультативные службы по управлению делами, консультации профессиональные в области бизнеса, наем помещений для сдачи их в аренду, помощь в управлении делами (по разработке проектов, планов, составлению смет), радиореклама, реклама телевизионная».

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и представляет собой этикетку, в центре которой расположено слово «ТОФА», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словом размещена надпись «ТУЛЬСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В нижней части этикетки выполнено стилизованное изображение заснеженного елового леса. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «синий, белый, светло-синий, темно-синий», в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама».

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1, 2] товарных знаков показал, что все они содержат в своем составе фонетически, семантически и графически тождественный словесный элемент «ПАЛЛАДА», что обуславливает вывод о сходстве знаков.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного [3] товарных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ТОФА», что обуславливает вывод о сходстве знаков.

Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Относительно однородности заявленных и противопоставленных товаров и услуг необходимо отметить следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны услугам 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-3], поскольку они идентичны или однородны, т.к. соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей (услуги относятся к продвижению товаров).

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Довод об иной области деятельности заявителя (продвижение товаров 30 класса МКТУ), чем в противопоставленных знаках [1-3], не может быть учтен, поскольку перечень 35 класса МКТУ всех противопоставленных знаков составлен в общем виде, т.е. включает в себя родовые понятия услуг.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает наличие в материалах заявки № 2010726542/50 ходатайства от правообладателя противопоставленного товарного знака [3], в котором им выражен протест против регистрации знаков, в состав которых входит оригинальный словесный элемент «ТОФА» ввиду широкого использования обозначения «ТОФА» (с декабря 2002 года) на товаре и в названии магазинов «Дом обуви «Тофа».

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3] и однородность услуг 35 (42) классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Закона следует признать правомерным.

Вместе с тем, в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-3] отсутствуют товары 30 класса МКТУ. С учетом данного обстоятельства нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2010726542/50 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6

статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 22.03.2012, отменить решение Роспатента от 02.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010726542/50.