

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее 02.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатента), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014739056, поданное ООО «Домашняя Кухня» (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2014739056, поданной 21.11.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в белом, бежевом, темно-бежевом, желтом, темно-желтом, желто-коричневом, коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). В качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , выполненное в виде стилизованного изображения печати, внутри которой расположено стилизованное изображение пекаря с хлебом, обрамленное кругом, на котором расположены словесные элементы «ТЕСТОВЪ», «В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде колосьев.

Роспатентом 02.08.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014739056 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с обозначением по заявке №2014734425 с приоритетом от 10.10.2014, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «РДК», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – (1).

Кроме того, экспертизой было указано, что словесный элемент «В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ» в силу своего смыслового значения («лучший» - сравнительная и превосходная степень от хороший («хороший» - обладающий каким-либо или большим преимуществом среди других таких же), «традиция» - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.д.) указывает на качество товаров, носящее хвалебный характер, и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 02.12.2016 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- между сравниваемыми обозначениями отсутствует сходство до степени смешения, поскольку они производят разное зрительное впечатление, при этом наличие в сравниваемых обозначениях словесных элементов «ТЕСТОВ» – «ТЕСТОВЪ» не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом;

- сопоставляемые товары 30 класса МКТУ не однородны, поскольку заявленные товары относятся к сухие смесям для приготовления хлебобулочных изделий, в то время как товары, указанные в перечне противопоставленной заявки, представляют собой готовое тесло, в связи с чем сопоставляемые товары реализуются в различных отделах/секциях магазинов;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что им подано обращение против



регистрации обозначения по заявке №2014734425 в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014739056 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С возражением заявителем была представлена копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014739056.

В Роспатент 10.01.2017 заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что для более полного и объективного рассмотрение возражения необходимо дождаться решения Роспатента по противопоставленной заявке №2014734425 (по данной заявке Роспатентом направлено уведомление от 26.08.2016 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором указано, что обозначение по заявке № 2014734425 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса).

В удовлетворении данного ходатайства заявителю было отказано.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.01.2017 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 02.08.2016». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Исходя из решения Суда от 26.07.2017 по делу № СИП-240/2017, было установлено, что решение Роспатента от 30.01.2017 не содержит объективных результатов проведенной коллегией проверки обоснованности ходатайства заявителя о переносе даты заседания коллегии, поскольку указанные заявителем в ходатайстве от 10.01.2017 основания имеют существенное значение для рассмотрения возражения, поступившего 02.12.2016.

В связи с изложенным Суд пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и повторного рассмотрения Роспатентом возражения заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.11.2014) поступления заявки № 2014739056 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 6 (1) 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 (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 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 обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде стилизованного изображения печати, внутри которой расположено стилизованное изображение пекаря с хлебом, обрамленное кругом, на котором расположены словесные элементы «ТЕСТОВЬ», «В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде колосьев.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заклучении по результатам экспертизы указано обозначением по заявке №2014734425 – (1), представляющее собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ТЕСТОВ», «СДЕЛАНО В РОССИИ», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде неправильной геометрической фигуры. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ рассматриваемого и противопоставленного обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе словесные элементы «ТЕСТОВЬ» – «ТЕСТОВ», тождественные фонетически (слова состоят из шести одинаковых звуков, при этом буква [ъ] на конце слова не произносится) и семантически (понятия, заложенные в исследуемые обозначения, одинаковы и связаны с фамилией, семантически привязанной товарам 30 класса МКТУ).

Включенный в заявленное обозначение словесный элемент «В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ», в силу своего смыслового значения («лучший» - сравнительная и превосходная степень от хороший («хороший» - обладающий каким-либо или большим преимуществом среди других таких же), «традиция» - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.д.), указывает на качество товаров, носящее хвалебный характер, и является

неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данный факт заявителем не оспаривается).

В противопоставленном обозначении словесный элемент «СДЕЛАНО В РОССИИ», в силу своего смыслового значения (сделано в России - маркировка продукции, изготовленной в Российской Федерации, используемая многими производителями, см. сайт Википедия), также не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Сравнение товаров 30 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как обладают общими признаками родовой группы «полуфабрикаты мучных и кондитерских изделий», имеют одно назначение (для приготовления кондитерских и мучных изделий), один круг потребителей.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента от 02.08.2016 следует признать правомочным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного обозначения (1) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем, коллегией выявлено следующее.

Роспатентом 14.03.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации



товарного знака  по заявке №2014734425.

При этом основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что обозначение по заявке №2014734425 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку включает словесный элемент «ТЕСТОВ», который ассоциируется с ООО «Домашняя Кухня» (заявитель по рассматриваемой заявке), использующим сходное обозначение «ТЕСТОВЪ» с 2012 года, для маркировки однородных товаров 30 класса МКТУ.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2014739056 в рамках требований пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2016, отменить решение Роспатента от 02.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014739056 с указанием словесного элемента «В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ» в качестве неохраняемого элемента.