

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 12.01.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008738894/50, поданное компанией Вендис Интернейшнл, США (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008738894/50 с приоритетом от 17.12.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой изображение прямоугольника, обведенного стилизованной рамкой, верхняя часть которого является выпуклой за счет вписанной в прямоугольник окружности, внутри которой на светлом фоне изображена девочка с косичками и бантами, одетая в полосатое платье. Над головой у девочки вдоль внутренней стороны окружности расположена надпись «QUALITY IS OUR RECIPE» (в переводе с английского языка («качество – это наш рецепт»). Внутри прямоугольника на темном фоне по диагонали выполнено стилизованными латинскими буквами слово «WENDY'S», которое является изобретенным словом, не имеющим смыслового значения, а также частью фирменного наименования компании – заявителя. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16, 21, 25, 30, 31 и части услуг 35 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 07.10.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 21, 30, 31 и части услуг 35 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 16 и 25 классов МКТУ и остальной части услуг 35 МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №531552, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 16, 25 и услуг 35 на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 24.12.2010 поступило возражение от 23.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.10.2010:

- при вынесении решения не было принято во внимание, что между владельцем противопоставленной регистрации и заявителем был заключен договор о сосуществовании во всем мире их товарных знаков «WENDY'S» и «WENDY» для однородных товаров и услуг на равнозначных взаимных условиях. С точки зрения права, примененного в государствах, откуда происходят заявитель и владелец противопоставленного знака, договор о сосуществовании сам по себе предполагает согласие на регистрацию заявителем комбинированного обозначения знака на территории Российской Федерации;

- владельцем противопоставленной регистрации 08.10.2010 было предоставлено письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения, однако, Роспатентом 07.10.2010 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для части заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.12.2008) поступления заявки №2008738894/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

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. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 1 - 3) 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. 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 изображение прямоугольника с выпуклой верхней частью, внутри которой расположено изображение девочки с косичками в полосатой одежде. Над изображением девочки расположен словесный элемент «QUALITY IS OUR RECIPE», выполненный буквами латинского алфавита. Внутри прямоугольника на темном фоне по диагонали расположен словесный элемент «WENDY'S», выполненный оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16, 21, 25, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ,

Противопоставленный знак «WENDY» по международной регистрации №531552 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 28 и услуг 39, 41 и 42 классов МКТУ.

При восприятии комбинированного обозначения внимание акцентируется на его словесном элементе, занимающем доминирующее положение.

Так, в заявленном обозначении словесный элемент «WENDY'S» расположен в центре обозначения выполнен крупными буквами, в силу чего он и выполняет основную индивидуализирующую функцию.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «WENDY» в оба знака.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют ряд графических различий, однако эти элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленным сходством доминирующих элементов.

Словесное обозначение «WENDY» не является лексической единицей какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился. Однако стоит отметить, что использование слова WENDY с апострофом и буквой «S» может восприниматься как относящееся к WENDY.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 16 и 25 классов являются однородными товарам 16 и 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, поскольку соотносятся как род/вид.

Услуги 42 класса МКТУ «организация ярмарок и выставок», в отношении которых предоставлена правовая противопоставленному знаку, однородны услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин», поскольку имеют одинаковое назначение (демонстрация товаров с целью их дальнейшей продажи).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №531552 в отношении однородных товаров 16 и 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 07.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008738894/50 следует признать правомерным.

Вместе с тем, владельцем знака по международной регистрации №531552 было предоставлено согласие на регистрацию и использование товарного знака по заявке №2008738894/50, что устраняет препятствия для регистрации в качестве товарного знака.

С учетом данных обстоятельств, заявленное обозначение по заявке №2008738894/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 23.12.2010, изменить решение Роспатента от 07.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008738894/50.