

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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 31.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Комбинатом полуфабрикатов «АЛЕКОН», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012710189 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 03.04.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде сердца, внутри которого расположен словесный элемент «Мамины рецепты». Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: «красный, белый, желтый».

Решение Роспатента от 09.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710189 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ заявленное комбинированное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком,

включающим в свой состав словесный элемент «МАТУШКИН РЕЦЕПТ» и зарегистрированным ранее на имя Станченкова С.В., Омская обл., с. Великорусское по свидетельству № 331857 (приоритет от 25.10.2005) [2];

- в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными части заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «МАМИН РЕЦЕПТ», зарегистрированным ранее на ООО «Миксологист», г. Москва по свидетельству № 472617 (приоритет от 29.07.2011) [3];

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал их фонетическое сходство, обусловленное близостью звучания, а также семантическое сходство, основанное на подобии заложенных в обозначения идей;

- при сравнительном анализе учитывался род/вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации, круг потребителей, то есть те признаки, которые обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному и тому же производителю.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 31.03.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.01.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) экспертизой не была предоставлена возможность корректировки перечня заявленных товаров с целью избежания пересечения однородных товаров;
- 2) заявитель готов откорректировать перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ для снятия противопоставления в виде товарного знака [3];
- 3) противопоставленный товарный знак [2] должен был прекратить свое действие в связи с ликвидацией правообладателя (выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей прилагается (на 4л.)).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении откорректированного перечня товаров 29, 30 классов МКТУ.

Заявитель, на заседании коллегии, состоявшемся 07.05.2014, представил ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное тем, что по товарному знаку [2] не принято решение в части рассмотрения заявления от 15.04.2014 о досрочном прекращении его правовой охраны в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя-правообладателя. Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака. В этой связи при рассмотрении такого рода возражений палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению. На момент принятия возражения к рассмотрению (04.04.2014) правовой статус противопоставленного знака [2] действовал в отношении однородных товаров. Кроме того, заявление о досрочном прекращении правовой охраны/действия свидетельства противопоставленного знака [2] было направлено в ведомство заявителем только 15.04.2014, то есть после даты принятия настоящего возражения к рассмотрению. Вследствие изложенного, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения данного ходатайства.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты подачи заявки (03.04.2012) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 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.

Согласно требованиям пункта 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;
- 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012710189 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Мамины рецепты», выполненный в две строки стилизованным шрифтом белого цвета, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. Словесный элемент «Мамины рецепты» вписан в изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сердца красного цвета с бело-желтым контуром. После буквы «ы» в элементе

«Мамины» расположен изобразительный элемент в виде сердца желтого цвета с белым обрамлением. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: «красный, белый, желтый». Ограничения заявленного перечня товаров 29, 30 классов МКТУ, как было указано по тексту возражения от 31.03.2014, заявителем представлено не было. Таким образом, коллегией палаты по патентным спорам оценке подвергался изначально указанный в заявке перечень товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным, состоит из словесного элемента «Матушкин рецепт», выполненного в две строки стилизованным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. На заднем фоне слога «Ма..» элемента «Матушкин рецепт» расположен изобразительный элемент в виде вензеля. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в «красно-желто-сине-бело-черном» цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словосочетание «МАМИН РЕЦЕПТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (близость звуков, составляющих элементы «Мамины рецепты» - «Матушкин рецепт» - «МАМИН РЕЦЕПТ») и графическому (сравниваемые словесные элементы выполнены буквами русского алфавита), а также семантическому (подобие заложенных в обозначения идей) критериям сходства словесных обозначений.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше

опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Сравниваемые товары находятся в корреспондирующих, либо одинаковых классах, имеют одни и те же условия их реализации (в том числе общее место продажи), круг потребителей, относятся к одной видовой категории: «мясные, рыбные, молочные продукты и полуфабрикаты, продукты из птицы, обработанные фрукты/овощи и изделия из них, орехи, яйца, масла/жиры, сыры, мучные продукты, кондитерские/хлебобулочные изделия, зерновые и макаронные изделия, приправы/специи, кофе, чай, какао, мороженое/лед пищевой, бульоны/составы для приготовления пищи», что позволяет признать их однородными.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2014.