

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 04.03.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Золотой Октябрь», г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722956, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011722956 с приоритетом от 19.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖОЗЕФИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 13.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЖОЗЕФИНА» (свидетельство №230760 с приоритетом от 23.05.2001), зарегистрированным в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя

Закрытого акционерного общества «Талосто», 196105, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 52.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 04.03.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №230760 досрочно частично прекращена в отношении товаров 30 класса МКТУ решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2013, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ устранено.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.06.2013, заявитель сократил перечень товаров и услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; печенье; торты фруктово-ягодные; торты».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011722956 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.07.2011) поступления заявки №2011722956 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЖОЗЕФИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; печенье; торты фруктово-ягодные; торты».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №230760 представляет собой словесное обозначение «ЖОЗЕФИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. [1]. Указанный знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных товаров 30 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 13.02.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия; конфеты; кремы; марципаны; мучные изделия; мучные продукты; печенье, пироги, пирожные; пралине; пряники; пудинги; пудра для пирожных и тортов; смеси сухие для пирожных и тортов; торты; украшения съедобные для пирожных и тортов» 05.04.2013 были внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации. Следует отметить, что вышеуказанное решение вступило в силу на дату принятия возражения к рассмотрению.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №230760 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722956 в отношении товаров 30 класса МКТУ отсутствуют.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было установлено следующее. В материалы заявки №2011722956 в связи с передачей права на нее 14.08.2013 были внесены изменения, касающиеся наименования заявителя и его полного почтового адреса. В настоящий момент заявителем является Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «ГОСПОДАРЬ», 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Рязанское шоссе, 1.

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

удовлетворить возражение от 04.03.2013, отменить решение Роспатента от 13.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011722956.