

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, рассмотрела возражение от 26.07.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Лазаревым М.Л., г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010728182, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010728182 с приоритетом от 31.08.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение со словами «FISHЭНДКА / FIШЬANDKA / ФиШANDKA / FIШЬ&KA / ФиSH&KA / ФИШ&(AND)KA / ФИШ&KA», выполненными друг под другом стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 178466 («ФИШКА»), 178467

(«ФИШКА»), 291883 («ФИШКА») и 402877 («Fishka»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.07.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.05.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявитель ходатайствует об ограничении перечня товаров по данной заявке только товарами 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; сухари; сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба»;
- 2) товары 30 класса МКТУ «мороженое», в отношении которых было сохранено действие регистраций противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 178466 и 178467 после досрочного частичного прекращения правовой охраны данных знаков, и вышеуказанные товары 30 класса МКТУ не являются однородными;
- 3) перечни товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 291883 и 402877, не содержат в себе товаров, однородных товарам вышеуказанного ограниченного перечня.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи заявки (31.08.2010) 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 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 словесное обозначение «FISHЭНДКА / FIШЬANDKA / ФиШANDKA / FIШЬ&KA / ФиSH&KA /

ФИШ&(AND)КА / ФИШ&КА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.08.2010 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; сухари; сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 178466 (с приоритетом от 10.03.1998), 291883 (с приоритетом от 13.06.2002) и 402877 (с приоритетом от 28.08.2007) представляют собой словесные обозначения «ФИШКА», «ФИШКА» и «Fishka», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 178467 (с приоритетом от 10.03.1998) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ФИШКА», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в них фонетически сходных слов, которые имеют близкий состав согласных и гласных звуков. Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков, что заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; сухари; сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба», в отношении которых

испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ «мороженое», в отношении которых было сохранено действие регистраций противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 178466 и 178467 после досрочного частичного прекращения правовой охраны данных знаков на основании решения Роспатента от 15.09.2011 и решения Палаты по патентным спорам от 30.06.2004, не являются однородными, поскольку они относятся к разным родовым группам, отличаются своим составом и условиями производства и сбыта.

Перечни товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 291883 и 402877, не содержат в себе товаров, относящихся к хлебобулочным и кондитерским изделиям, то есть однородных товарам вышеуказанного ограниченного перечня товаров.

Исходя из указанных обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному лицу.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; сухари; сухарики жареные соленые; сухарики жареные соленые с вкусовыми добавками и приправами; сухарики жареные в масле; сухарики жареные в масле соленые; сухарики жареные в масле с вкусовыми добавками и приправами; снеки из ржано-пшеничного хлеба; снеки из пшеничного хлеба».

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

удовлетворить возражение от 26.07.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010728182.