

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 20.10.2017, поданное ИП Мухиной С.И., г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016707426, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016707426 было подано 14.03.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «VEGA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и словесные элементы «КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», выполненные буквами русского алфавита меньшего размера. Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, зеленом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016707426 было принято 23.06.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до

степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «VEGA», по свидетельству №148639, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ (срок действия регистрации продлен до 28.01.2028).

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесные элементы «КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.10.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Основные доводы возражения касаются того обстоятельства, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально отличаются. Кроме того, основным и единственным видом деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №148639 является морское рыболовство, а товары 31 класса МКТУ (мука кормовая рыбная, икра рыб), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, нельзя признать однородными с товарами 31 класса МКТУ, которые представляют собой пищу растительного происхождения (например, мука льняная (фураж) или мука рисовая кормовая).

В возражении также отмечено, что заявитель обратился к правообладателю противопоставленного товарного знака для получения письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016707426 в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ.

В дополнение к возражению 02.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила корреспонденция, содержащая оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству

№148639 на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2016707426 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (14.03.2016) заявки №2016707426 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «VEGA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и словесные элементы «КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», выполненные буквами русского алфавита меньшего размера.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №148639



представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «VEGA», «ВЕГА», выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов, и изобразительный элемент, расположенный в левой части композиции.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 31 класса МКТУ «мука кормовая рыбная, икра рыб».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «VEGA», а также однородности товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016707426, которая обусловлена принадлежностью этих товаров к одной родовой группе кормов для животных.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо от правообладателя товарного знака по свидетельству №148639, содержащее согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016707426 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №148639 не может являться препятствием для регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Заявитель согласен с включением словесных элементов «КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2017, отменить решение Роспатента от 23.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707426.