

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.06.2018 возражение, поданное ООО «Млечный путь», г. Новосибирск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743252, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **МОЛОЧНЫЙ АЛФАВИТ** » по заявке №2016743252 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 17.11.2016 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 26.02.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ «майонез; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; напитки шоколадные; шоколад; сорбет [мороженое]; напитки на базе какао; крем заварной; пралине; мороженое; муссы шоколадные; напитки кофейные; йогурт замороженный [мороженое]; изделия кондитерские мучные; порошки для изготовления мороженого; муссы десертные [кондитерские изделия]; сладости» и всех услуг 35 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения

Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ и другой части товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «МОЛОЧНЫЙ АЛФАВИТ» тождественно товарному знаку «МОЛОЧНЫЙ АЛФАВИТ» по свидетельству №334031 с приоритетом от 07.09.2005, зарегистрированному в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», 196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №334031 досрочно прекращена в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 по делу СИП-682/2017, поэтому устраняется единственное препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2016743252 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам 26.03.2018 по делу СИП-682/2017.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.11.2016) поступления заявки №2016743252 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Заявленное обозначение « **МОЛОЧНЫЙ АЛФАВИТ** » по заявке №2016743252 с приоритетом от 17.11.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении всех товаров 29 класса МКТУ «молоко; белки для кулинарных целей; желе пищевое; кумыс [напиток молочный]; молоко с повышенным содержанием белка; жир костный пищевой; желатин; жиры пищевые; напитки молочные с преобладанием молока; молоко миндальное для кулинарных целей; эгг-ног безалкогольный; закваска сычужная; сливки [молочный продукт]; сметана [сквашенные сливки]; кефир [напиток молочный]; ферменты молочные для кулинарных целей; молоко сухое; сыворотка молочная; маргарин; молоко сгущенное; молоко арахисовое для кулинарных целей; простокваша [скисшее молоко]; сыры; масла пищевые; крем сливочный; жиры животные пищевые; продукты молочные; масло сливочное; йогурт; смеси жировые для бутербродов; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки взбитые; молоко соевое [заменитель молока]; творог соевый; коктейли молочные; молоко рисовое [заменитель молока]; ферменты сычужные; вещества жировые для изготовления пищевых жиров» и части 30 класса МКТУ «напитки шоколадно-молочные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные», по которым заявленному обозначению отказано в предоставлении правовой охраны.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 29, 30 классов МКТУ основан на наличии тождественного товарного знака «МОЛОЧНЫЙ АЛФАВИТ» по свидетельству №334031, принадлежащего ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», Санкт-Петербург.

Противопоставленный товарный знак «МОЛОЧНЫЙ АЛФАВИТ» по свидетельству №334031 приоритетом от 07.09.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «белки пищевые; желе пищевое; желе фруктовое; жиры животные; жиры пищевые; крем сливочный; маргарин; масло

сливочное; молоко; оладьи картофельные; продукты молочные; продукты молочные, в том числе творожные сырки глазированные; продукты молочные, в том числе крем; продукты молочные, в том числе йогурт; продукты молочные, в том числе молочные напитки; продукты молочные, в том числе молочные напитки, в том числе кефир, кумыс, ряженка, сыворотка; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; супы; супы быстрого приготовления; сыры; творог».

Заявителем не оспаривается тождество заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №334031, а также однородность товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №334031 в отношении товаров 29 класса МКТУ «белки пищевые; желе пищевое; жиры животные; жиры пищевые; крем сливочный; маргарин; масло сливочное; молоко; продукты молочные; продукты молочные, в том числе творожные сырки глазированные; продукты молочные, в том числе крем; продукты молочные, в том числе йогурт; продукты молочные, в том числе молочные напитки; продукты молочные, в том числе молочные напитки, в том числе кефир, кумыс, ряженка, сыворотка; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сыры; творог» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 по делу СИП-682/2017.

Оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака товары 29 класса МКТУ «оладьи картофельные; супы; супы быстрого приготовления» представляют собой овощи обработанные и супы и не являются однородными товарам 29, 30 класса МКТУ, относящихся к молочной и жировой продукции, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №334031 устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 29, 30 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2018, изменить решение Роспатента от 26.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016743252.