

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 20.04.2018, поданное Ибатуллиным А.В., Республика Башкортостан, г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720268, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016720268 подано 07.06.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ЧАСТЬ СУШИ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720268 было принято 21.12.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 43 класса МКТУ.

В отношении другой части услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи со сходством до степени смешения с комбинированным товарным знаком «ЧАСТЬ СУШИ» по свидетельству №319202, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.04.2018, заявитель указал, что товарный знак по свидетельству №319202, препятствующий регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 43 класса МКТУ, в настоящее время принадлежит ему в соответствии с договором отчуждения исключительного права, зарегистрированным в Роспатенте.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (07.06.2016) подачи заявки №2016720268 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 пункта 6(2) 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ЧАСТЬ СУШИ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В решении Роспатента препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 43 класса МКТУ



является комбинированный товарный знак по свидетельству №319202, содержащий фонетически и семантически тождественные словесные элементы «**ЧАСТЬ СУШИ**» и зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ, относящихся к обеспечению потребителей едой, однородных услугам 43 класса МКТУ заявленного обозначения.

Вместе с тем, поскольку правообладателем этого товарного знака является заявитель на основании государственной регистрации в Роспатенте 26.12.2017 договора №РД0240476 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата внесения записи в Государственный

реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 26.12.2017), данный товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2018, изменить решение Роспатента от 21.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016720268.