

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 № 4520, рассмотрела поступившее 19.10.2017 возражение, поданное Корчагиной Мариной Святославовной, г. Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016718377, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016718377, поданной 25.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки № 2016718377 в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «*ХИЖИНА ТОМАГАВК*», выполненное оригинальным наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 20.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016718377. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных услуг на

основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками «ТОМАГАВК» и «ТОМАНАВК» по свидетельствам №№ 405131 и 405132 с приоритетом от 04.09.2000, зарегистрированными на имя Томагавк Корп., Китай, в отношении услуг, однородных услугам 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 20.06.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение заявителя состоит из двух слов и выполнено авторским шрифтом, что придает обозначению индивидуальности;

- правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 405131, 405132 не использует свои товарные знаки для услуг 42 класса МКТУ (*«обеспечение пищевыми продуктами и напитками»*), занимается производством автосигнализаций;

- заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 405131, 405132;

- заявитель уже много лет использует заявленное обозначение «ХИЖИНА ТОМАГАВК» для индивидуализации услуг своих ресторанов (<https://tomahawk-grill.ru/>), заинтересован в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016718377;

- заявитель также полагает, что правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 405131, 405132 не является действующим юридическим лицом, в силу чего правовая охрана может быть прекращена досрочно;

- 22.09.2017 заявителем направлено в Роспатент заявление о прекращении правовой охраны товарного знака № 405131 (если правовая охрана одного из товарных знаков будет прекращена, заявителем будет уплачена пошлина по заявлению относительно второго товарного знака);

- поскольку правообладатель противопоставленных товарных знаков является иностранным лицом, заявитель просит назначить рассмотрение возражения на

возможно позднюю дату, чтобы заявитель имел возможность принести на заседание судебное решение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2016718377 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о заявке № 2016718377;  
(2) копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718377;

(3) копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 405131.

Дополнительно корреспонденцией, поступившей 17.08.2018, заявителем представлены следующие материалы:

(4) копия решения Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 по делу № СИП-610/2017.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.05.2016) подачи заявки № 2016718377 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2016718377 заявлено словесное обозначение «*ХИЖИНА ТОМАГАВК*», выполненное оригинальным наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718377 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 405131 и 405132, зарегистрированных в отношении услуг, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Товарные знаки по свидетельствам №№ 405131 и 405132 являются словесными, представляют собой обозначения «*ТОМАГАВК*» и «*ТОМАНАВК*»,

соответственно, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

При рассмотрении возражения коллегией были учтены обстоятельства, на которые указал заявитель в дополнении от 17.08.2018, а именно: принятое Судом по интеллектуальным правам решение от 10.08.2018 по делу № СИП-610/2017 о досрочном частичном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков.

Анализ статуса противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 405131 и 405132 показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.09.2018 и 20.08.2018, соответственно, внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны данных товарных знаков в отношении услуг 42 класса МКТУ – *«обеспечение пищевыми продуктами и напитками»* (номера бюллетеней 19/2018, 16/2018), являющихся однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ – *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*.

Таким образом, коллегия не усматривает препятствий для регистрации товарного знака по заявке № 2016718377.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2017, отменить решение Роспатента от 20.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016718377.**