

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.10.2018 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Ю.Ю. Шишковым, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016737690, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «»
по заявке №2016737690 подано 11.10.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ.

Роспатентом 21.02.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016737690 в отношении всех товаров 16 и 21 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 43 классов МКТУ. В

отношении всех товаров 33 класса МКТУ, а также иной части товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35, 43 классов МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров и услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с:

- товарным знаком «Рог изобилия» по свидетельству №627644 (1) с приоритетом от 24.09.2015, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является ЗАО «Комбинат мучнисто-кондитерских изделий «Добрынинский», Россия;

- товарным знаком «Рог изобилия» по свидетельству №232178 (2) с приоритетом от 07.08.2001, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака является ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», Россия;

- товарным знаком «Рог изобилия» по свидетельству №200946 (3) с приоритетом от 06.12.1999, зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака является ООО «Вымпел», Россия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) была прекращена в связи с решением Роспатента от 28.06.2018 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя, в связи с чем он не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016737690 в отношении всех заявленных товаров 16, 21, 32, 33 классов МКТУ, а также части товаров и

услуг 29, 30, 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом уже было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлена распечатка информации по товарному знаку по свидетельству №200946.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.10.2016) поступления заявки №2016737690 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 (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 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 положениями пункта 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 и 43 настоящих Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил 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).

Анализ материалов дела показал, что решение об отказе в государственной регистрации заявленного комбинированного обозначения



« _____ » в качестве товарного знака оспаривается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В отношении вышеупомянутых товаров заявленному обозначению был

противопоставлен товарный знак **Рог изобилия** (3).

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, правовая охрана товарного знака по свидетельству №200946 была досрочно прекращена в силу прекращения юридического лица - правообладателя (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров – 28.06.2018). Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак (3) не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 32 и 33 классов МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение в отношении данных товаров соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2018, изменить решение Роспатента от 21.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016737690.