

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 15.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Алешиным Евгением Олеговичем, Республика Хакасия, г. Абакан (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016739873, при этом установлено следующее.

ДЛЯ ПАПЫ

Словесное обозначение по заявке №2016739873, поданной 25.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «хлебобулочные изделия, кондитерские изделия».

Роспатентом 10.05.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016739873 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение в отношении заявленных товаров не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком **для Папы** по свидетельству №428786 с приоритетом от 26.02.2010 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 15.06.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-197/2017 от 12.07.2017 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №428786 в отношении части товаров 30 класса МКТУ. По мнению заявителя, правовая охрана данного товарного знака сохранена в отношении неоднородных товаров, в силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2016739873 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016739873 в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены сведения о противопоставленном товарном знаке – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.10.2016) поступления заявки № 2016739873 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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 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 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).

ДЛЯ ПАПЫ

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак **для Папы** по свидетельству №428786 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное строчными и заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «ДЛЯ ПАПЫ».

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2016739873 испрашивается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «хлебобулочные изделия; кондитерские изделия».

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-197/2017 от 12.07.2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно: «хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе бисквиты, блины, в том числе с начинкой замороженные, булочки, вафли, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, изделия пирожковые, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, крекеры, марципаны, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), пастилки [кондитерские изделия], печенье, помадки [кондитерские изделия], пралине, пряники, пудинги,

кулебяки, кушанья мучные, пироги, пицца, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, сухари, сэндвичи, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва».

По мнению заявителя, товары, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного знака (1), неоднородны заявленным товарам.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) сохранена, в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно «тесто миндальное», которые однородны заявленным товарам «кондитерские изделия».

При анализе однородности коллегия исходила из следующего.

Согласно пункту 2 (76) ГОСТа «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» к мучным и сахаристым кондитерским полуфабрикатам относится кондитерское тесто. Товары «тесто миндальное» является одним из видов кондитерского теста, которое применяется при производстве кондитерских изделий, например, марципан, печенье.

Коллегия также учитывала, что сопоставляемые товары относятся к товарам широко потребления, низкой ценовой категории, а сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства (включают практически тождественный словесный элемент «ДЛЯ ПАПЫ»). В связи с чем вероятность смешения товаров, маркированных сопоставляемыми обозначениями, в данной ситуации является очень высокой.

С учетом изложенного сопоставляемые товары «тесто миндальное» - «кондитерские изделия» соотносятся между собой как вид-род, имеют один источник происхождения (предприятия кондитерских изделий), взаимодополняемы (кондитерские изделия (торты, печенье, сладости и др.) производятся на основе миндального теста), один круг потребители (потребители кондитерских изделий).

Что касается заявленных товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия», то данные товары не однородны товарам противопоставленного знака (1), поскольку относятся к разным видам товаров и тесто миндальное при производстве хлебобулочных изделий не применяется.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» обозначение по заявке №2016739873 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2018, отменить решение Роспатента от 10.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739873.