

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 29.09.2010, поданное ООО «Гранд кафе», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008723049/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008723049/50 с приоритетом от 21.07.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «ЕВРАЗИЯ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент расположен над словесным элементом и выполнен в виде дерева с ветвями и корнями.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 18.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак по свидетельству №305983, представляющий собой тождественное обозначение, в отношении этих услуг 43 класса МКТУ.

В заключении экспертизы отмечено, что в соответствии со статьей 138, пунктом 2 статьи 1481 и статьей 1477 Кодекса исключительное право правообладателя на использование товарного знака является абсолютным по

своему характеру, и исключительность права на товарный знак заключается в том, что не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию товарными знаками на имя других лиц в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ:

- «ЕВРАЗИЯ» по заявке №2007731695/50 [2];
- «ЕВРАЗИЯ» по заявке №2008715734/50 [3];

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.09.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В возражении заявитель отметил следующее:

- заявитель внес в принадлежащий ему противопоставленный товарный знак [1] изменения, исключающие тождество с заявленным обозначением;
- словесный элемент «ЕВРАЗИЯ» в противопоставленном товарном знаке [1] признан неявляющимся предметом самостоятельной правовой охраны, в силу чего объем правовой охраны противопоставленного знака [1] и заявленного обозначения различен, что исключает возможность возникновения двух объектов исключительного права на одно обозначение;
- решение о регистрации противопоставленного товарного знака по заявке №2007731695/50 [2] было вынесено 10.08.2009, однако информация об оплате пошлины за выдачу свидетельства отсутствует, информации о том, что по данной заявке подано возражение в палату по патентным спорам, также нет, в силу чего данная заявка не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- решение о регистрации товарного знака по заявке №2008715734/50 [3] вынесено 17.02.2010, при этом в решении отказано в предоставлении охраны для 43 класса МКТУ, в силу чего данная заявка также не является

препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель полагает, что словесный элемент «ЕВРАЗИЯ» является фантазийным, обладает различительной способностью и не противоречит требованиям, установленным статьей 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.07.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Кодекса гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие

запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «ЕВРАЗИЯ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а изобразительный элемент расположен над словесным элементом и выполнен в виде дерева с ветвями и корнями.

В связи с тем, что, в связи с неуплатой пошлины за регистрацию товарного знака, противопоставленная заявка №2007731695/50 [2] была

признана отозванной (15.11.2010), она не учитывается при анализе заявленного обозначения на тождество и сходство.

Заявитель внес в принадлежащий ему противопоставленный товарный знак по свидетельству №305983 [1] изменения (дата внесения изменений 22.09.2010), а именно: в композицию товарного знака дополнительно добавлен полукруг, выполненный над словесным элементом «ЕВРАЗИЯ», на фоне которого изображено дерево с горизонтально расположенной кроной, и знак ®, благодаря которым товарный знак [1] более не является тождественным с заявленным обозначением, и, следовательно, не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по заявке №2008715737/50 [3] в качестве доминирующего элемента включает словесный элемент «ЕВРАЗИЯ», семантически и фонетически тождественный доминирующему в заявленном обозначении словесному элементу «ЕВРАЗИЯ», что определяет его сходство с заявленным обозначением, и заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, в решении Роспатента от 17.02.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008715734/50 отсутствуют услуги 43 класса МКТУ. Пошлина за регистрацию товарного знака по заявке №2008715734/50 на дату рассмотрения возражения не была уплачена, и сроки оспаривания данного решения Роспатента, установленные пунктом 1 статьи 1500 и статьей 1501 Кодекса, истекли.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, противопоставленный товарный знак по заявке №2008715734/50 [3] также не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в

государственной регистрации товарного знака «ЕВРАЗИЯ» по заявке №2008723049/50 отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.09.2010, отменить решение Роспатента от 18.01.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008723049/50 в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.