


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 30.11.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553159, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2013737791 с приоритетом от 18.10.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.09.2015 за №553159 на имя Орешкина Александра Юрьевича, г. Ростов-на-Дону (далее - правообладатель) в отношении товаров 25, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из трех прямоугольников, в каждом из которых расположены стилизованные изображения тарелки и словосочетания «ПРАВИЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ», выполненные буквами русского алфавита и расположенные на двух строках. Обозначение выполнено в желтом, белом, коричневом, сером цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.11.2016 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «ПРАВИЛЬНАЯ» по свидетельству №546755[1], принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;

- согласно подпункту 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;

- согласно пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

- согласно пункту 2 (2) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса;

- все товары 29, 30, 32 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №553159 являются однородными товарам 29, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1];

- также товары 29, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1], являются однородными следующим услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, а именно: 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; организация торговых

ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама наружная; реклама телевизионная, 39 класса МКТУ - услуга розлива в бутылки, 43 класса МКТУ - услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом;

- с учетом того, что товарный знак [1] зарегистрирован в отношении широкого диапазона товаров и может использоваться при реализации товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, а правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена и в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, следует признать, что сравниваемые товарные знаки могут быть использованы в отношении идентичной и однородной деятельности, а, следовательно, товары 29, 30, 32 классов МКТУ товарного знака [1] являются однородными вышеуказанным услугам 35, 39, 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение, отменить решение о регистрации товарного знака по заявке №2013737791 в отношении всех товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, а также услуг 39 класса МКТУ «услуга розлива в бутылки», услуг 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель не представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553159 и не участвовал в заседании коллегии по его рассмотрению.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (18.10.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №553159 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №553159

состоит из трех прямоугольников с расположенными на них стилизованными изображениями тарелок и словосочетаниями «ПРАВИЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ», выполненными буквами русского алфавита и расположенными на двух строках. Словесное обозначение «ПРАВИЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ» указано в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ПРАВИЛЬНАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «ПРАВИЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ» оспариваемого товарного знака является неохраняемым элементом обозначения, следовательно, относится к слабым элементам, не способным выполнять индивидуализирующую функцию в знаке.

Поскольку при экспертизе словесных обозначений следует учитывать сходство именно сильных элементов, словесный элемент «ПРАВИЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ» оспариваемого знака не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком [1] по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, следует отметить, что оценка сходства сравниваемых товарных знаков по графическому признаку сходства осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе указанными выше неохраняемыми элементами.

Как показал сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1], сопоставляемые обозначения производят на потребителя различное зрительное впечатление, что обусловлено наличием в оспариваемом знаке изобразительных элементов в виде трех прямоугольников, стилизованных тарелок, расположением словесных элементов в знаке и общим композиционным построением знака, а также использованием яркого цветового решения в отличие от словесного товарного знака «ПРАВИЛЬНАЯ» [1], выполненного стандартным шрифтом без каких-либо особенностей буквами черного цвета.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Товары 29, 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковый рынок сбыта. Услуги розлива в бутылки 39 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака, корреспондируют товарам 32 класса МКТУ по производству вод и безалкогольных напитков, в отношении которых охраняется товарный знак [1]. Что касается услуг 35 класса МКТУ и услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом 43 класса МКТУ, то они не являются однородными товарам 29, 30 и 32 классов МКТУ, поскольку относятся к разным видам экономической деятельности, в одном случае это – производственная деятельность, а в другом – торговая деятельность, связанная с услугами по продвижению товаров, и деятельность ресторанов.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков несходными между собой, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №553159 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка лица, подавшего возражение, на норму, предусмотренную подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не имеет обоснования в материалах возражения.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак не подпадает под действие указанной статьи, поскольку не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №553159.