

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 02.09.2009, поданное ООО ТПК «Витязь», г.Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 10.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008712718/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008712718/50 с приоритетом от 23.04.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТУДИЯ МОЛОКА», которое выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение от 10.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СТУДИЯ МОЛОКА» по свидетельству № 342344, ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО ТПК «Витязь», 633190, Новосибирская обл., г.Берденск, ул.Нахимова, 1, к.2), в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении от 02.09.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в связи с тем, что он является правообладателем противопоставленного товарного знака

по свидетельству №342344, и в настоящее время им вносятся изменения в адрес правообладателя.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 10.06.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.04.2008) поступления заявки №2008712718/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 6 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По заявке №2008712718/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения «СТУДИЯ МОЛОКА», выполненного стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита черного цвета (1), в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Заявителем является ООО ТПК «Витязь», 630025, г.Новосибирск, ул.Аксенова, 32.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №183794 представляет собой словесное обозначение «СТУДИЯ МОЛОКА», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита черного цвета (2), правовая охрана предоставлена, в том числе, для товаров 29 класса МКТУ.

Знак зарегистрирован на имя ООО ТПК «Витязь», 633190, Новосибирская обл., г.Берденск, ул.Нахимова, 1, к.2.

Заявленное обозначение «СТУДИЯ МОЛОКА» (1) и противопоставленный ему товарный знак «СТУДИЯ МОЛОКА» (2) являются тождественными.

Анализ товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2), показал, что они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, условие сбыта, круг потребителей, а потому являются однородными.

В связи с этим, вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (2) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении решения Роспатента.

До даты заседания коллегии правообладателем противопоставленного знака (2) были внесены изменения в адресе согласно которым он совпадает с адресом заявителя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.03.2010, коллегией установлено, что на дату рассмотрения возражения заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и тоже лицо – ООО ТПК «Витязь», 630025, г.Новосибирск, ул.Аксенова, 32.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что указанный в оспариваемом решении Роспатента противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.09.2009, отменить решение Роспатента от 10.06.2009, и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008712718/50.

Форма № 81.1

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

(511)

29 – сыры.

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