


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.10.2019, поданное ООО «Фабрика мороженого «Славица», Республика Татарстан, г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018743592 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ОКЕАН» по заявке №2018743592, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.07.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении остальных товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №393689, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 29 класса

МКТУ «мука рыбная для потребления в пищу», признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ «мука пищевая»;



- с комбинированным товарным знаком «ОКЕАН» по свидетельству №241916, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыбная мука для потребления в пищу», признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ «мука пищевая»;

- со словесным товарным знаком «ОКЕАН» по свидетельству №221811, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Экспертизой было отмечено, что правообладателем товарного знака по свидетельству №221811 было передано исключительное право в отношении части товаров 30 класса МКТУ «мороженое, пищевой лед» на имя ООО «Юнилевер Русь» (было выдано свидетельство за №711687), которые являются однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В решении Роспатента достаточно подробно описывается однородность заявленных товаров 30 класса МКТУ с товарами 30 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленных регистраций №711687, 221811.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№393689, 241916 и просит исключить из заявленного перечня однородные товары;

- в соответствии с записью в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) от 20.06.2019 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №711687 аннулирована;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2019 по делу № СИП-6/2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 221811 досрочно прекращена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое, пищевой лед»;

- следовательно, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№221811, 711687 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ «мороженое» и «пищевой лед», отпали;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «бадьян; буррито; вареники [шарики из теста фаршированные]; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вещества связующие для пищевого льда; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; заменители мороженого; замороженный кефир; заправки для салатов; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; корица [пряность]; крахмал пищевой; кубики льда; кулебяки с мясом; куркума; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; майонез; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; мороженое; мороженое фруктовое; орех мускатный; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; подливки мясные; порошки для приготовления мороженого; порошок горчичный; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; пряности; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; рулет весенний; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; специи; сухари панировочные; сэндвичи; такое; торт-

мороженое; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; хот-доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу- чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел», который позволит снять противопоставления по свидетельствам №393689, 241916, 221811, 711687.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для вышеуказанного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.10.2018) поступления заявки №2018743592 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «ОКЕАН» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует указать, что часть испрашиваемых заявителем товаров 30 класса МКТУ уже выдано экспертизой (перечень смотри в решении Роспатента от 12.07.2019).

Таким образом, заявителем в просительной части возражения испрашивается правовая охрана заявленному обозначению в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого; вещества связующие для пищевого льда; заменители мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; кубики льда; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]; торт-мороженое».

Учитывая изложенные заявителем ограничения заявленного перечня противопоставления по свидетельствам №№393689, 241916 могут быть сняты ввиду неоднородности сопоставляемых товаров.

Правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №711687 аннулирована, в виду ошибочной записи о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед» (дата внесения записи в Госреестр: 11.06.2019, дата публикация извещения: 20.06.2019).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №221811 досрочно прекращена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2019 по делу №СИП-6/2019.

На основании указанных обстоятельств, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого; вещества связующие для пищевого льда; заменители мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; кубики льда; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]; торт-мороженое».

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ, так как не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2019, изменить решение Роспатента от 12.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018743592.