


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 29.08.2018 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Армстор», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731476, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2016731476, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.02.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731476 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32 и услуг 35 и 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 425237, 425236, 258490, 243547, 264856, 241093, 316524 и 316523, имеющими более ранние даты приоритетов, зарегистрированными на имя Марс, Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США, в отношении однородных товаров и услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.02.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по заявлению Марс, Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США, правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 258490, 316523 и 316524 досрочно прекращена;

- в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 241093, 243547, 246518, 264856, 425236, 425237 зарегистрирован договор с Марс, Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США, об отчуждении исключительных прав в пользу заявителя;

- оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения более не имеется.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016731476 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 26.02.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731476;
- (2) копии заявлений правообладателя о прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 258490, 316523, 316524, а также копии уведомлений об удовлетворении указанных заявлений;
- (3) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 241093, 243547, 246518, 264856, 425236, 425237;

(4) переписка между заявителем и представителем Марс, Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (26.08.2016) заявки № 2016731476 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 обозначение «» по заявке № 2016731476 является комбинированным, представляет собой композицию, в центре которой выполнен шестиугольник с плашкой, на которой размещен словесный элемент «ГУРМЕНИЯ», выполненный буквами русского алфавита. Над плашкой внутри шестиугольника выполнен рисунок в виде совокупности треугольников.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2016731476 испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731476 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 425237, 425236, 258490, 243547, 264856, 241093, 316524, 316523 и 258527, включающих словесные элементы

«ГУРМАНИЯ»/«GOURMANIA», зарегистрированных, в частности, для товаров 29, 30, 32 и услуг 35,42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ.

При рассмотрении возражения коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.08.2018 и 20.08.2018 внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 258490, 316524 и 316523 на основании заявления правообладателя (бюллетень № 16/2018).

Кроме того, 20.08.2018 в Госреестр внесены сведения о государственной регистрации договора № РД0262591 об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№ 425237, 425236, 243547, 264856, 241093 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Армстор», Москва, ул. Грузинский Вал, д. 11, стр. 4, оф. 3 (ОГРН 1167746424328), то есть заявителя по рассматриваемой заявке (бюллетень № 16/2018).

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731476, устранены, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2018, отменить решение Роспатента от 26.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016731476.