

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 03.11.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Новоуральский мясной двор», Свердловская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015740209 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015740209 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.12.2015 на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «НОВОУРАЛЬСКИЙ» и «МЯСНОЙ ДВОР», выполненными заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «НОВОУРАЛЬСКИЙ» является

неохраняемым элементом, являющимся производным от географического наименования города Новоуральска в Свердловской области, то есть указывающим на место нахождения изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, а словесный элемент «МЯСНОЙ ДВОР» – неохраняемый элемент, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, но в то же время он обуславливает и сходство заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ с товарным знаком



по свидетельству № 538663, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.06.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем никак не оспаривается включение в состав товарного знака словесного элемента «НОВОУРАЛЬСКИЙ» как неохраняемого элемента, но словесный элемент «МЯСНОЙ ДВОР», согласно наличию противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 538663, является охраноспособным элементом, обуславливающим сходство заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ с соответствующим противопоставленным товарным знаком, как и было указано в заключении по результатам экспертизы, что заявителем также не оспаривается.

Вместе с тем, в возражении указано, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 538663 (Обществом с ограниченной ответственностью «РИКОН», Республика Крым) было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

В подтверждение указанного в возражении к нему было приложено письмо-согласие от 17.07.2017 правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 538663 (Общества с ограниченной ответственностью «РИКОН», Республика Крым). Однако, вопреки соответствующему доводу самого возражения, данное письмо-согласие не содержало в себе выраженного ООО «РИКОН» согласия именно на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, а выражало согласие лишь на использование заявителем словесного элемента «МЯСНОЙ ДВОР».

В этой связи в уведомлении от 12.03.2018 о переносе даты заседания коллегии заявителю было предложено представить коллегии упомянутое в возражении письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака именно на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, а также было отмечено, что такое письмо-согласие должно быть представлено в подлиннике (не копия) и соответствовать определенным требованиям, установленным пунктом 46 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенных в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В ответ на вышеуказанное уведомление в корреспонденции, поступившей 13.04.2018, заявителем было выражено ходатайство о переносе даты заседания коллегии для представления им правильно оформленного соответствующего письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как в силу большой удаленности места нахождения заявителя от места нахождения правообладателя противопоставленного товарного знака и иных

материально-технических обстоятельств им было необходимо более значительное время.

К тому же, корреспонденцией, поступившей 24.04.2018, заявителем ошибочно было представлено в подлиннике письмо-согласие от 17.07.2017 на использование словесного элемента «МЯСНОЙ ДВОР», копия которого была представлена ранее в материалах возражения.

Оригинал упомянутого в возражении и уже соответствующего требованиям пункта 46 Правил письма-согласия от 13.06.2018 правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 538663 (Общества с ограниченной ответственностью «РИКОН», Республика Крым) на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя был представлен корреспонденцией, поступившей 18.06.2018 (далее – письмо-согласие [1]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.12.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «МЯСНОЙ ДВОР», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 07.12.2015 испрашивается в отношении товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 538663 с приоритетом от 31.07.2006 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует и несет основную индивидуализирующую нагрузку словесный элемент «МЯСНОЙ ДВОР», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Поскольку коллегия не располагает какими-либо документами, которые позволили бы считать словесный элемент «МЯСНОЙ ДВОР» определенным

видовым наименованием предприятия, и данный словесный элемент, согласно государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 538663, напротив, является индивидуализирующим товары и услуги правообладателя этого противопоставленного товарного знака, то не имеется каких-либо оснований для признания данного словесного элемента в составе заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Однако, с другой стороны, наличие этого словесного элемента в заявленном обозначении позволяет коллегии прийти к выводу о наличии сходства заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ с вышеуказанным противопоставленным товарным знаком, что и было отмечено, собственно, в заключении по результатам экспертизы. Данный вывод экспертизы заявителем в возражении никак не оспаривается, поэтому не требуется проведение подробного сравнительного анализа на предмет сходства этих знаков и однородности соответствующих товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, для которых они предназначены.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 538663 (Обществом с ограниченной ответственностью «РИКОН», Республика Крым) было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 13.06.2018 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений (наличие в заявленном обозначении иного словесного элемента) и по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений (в цветовом и шрифтовом исполнении и в разной внешней форме изобразительных элементов), коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с

абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 538663 не препятствует государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.11.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015740209.