

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 05.09.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2014, поданное ООО «ГК Крошка картошка», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №517625, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013708996 с приоритетом от 20.03.2013 зарегистрирован 11.07.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №517625 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Маркус», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, включающее словесные элементы «МИСТЕР» и «КАРТОШКА», между которыми выполнено стилизованное изображение повара.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 05.09.2014, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №517625 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ГК Крошка картошка» является правообладателем ряда товарных знаков со словесным элементом «КРОШКА КАРТОШКА» по свидетельствам №№467564, 467782, 469402, 185854, 318834;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «МИСТЕР КАРТОШКА» по свидетельству №517625 является сходным до степени смешения с товарными знаками «КРОШКА КАРТОШКА», принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- первый торговый объект под товарным знаком «КРОШКА КАРТОШКА» открылся в августе 1998 года;

- на сегодняшний день численность торговых объектов, осуществляющих деятельность под товарным знаком «КРОШКА КАРТОШКА», более 300, из которых только в Москве насчитывается 228 торговых объектов;

- действия ООО «Маркус» по регистрации товарного знака «МИСТЕР КАРТОШКА» по свидетельству №517625 рассматривается нами как факт недобросовестной конкуренции, возможность использования обозначения сходного, с чужим, широко известным брендом, для привлечения клиентов за счет средств, вложенных в продвижение производимых лицом, подавшим возражение, товаров и услуг;

- лицом, подавшим возражение, было назначено проведение социологического исследования, организованного членом Российского общества социологов по месту осуществления коммерческой деятельности в торговом объекте с использованием обозначений «МИСТЕР КАРТОШКА», где социологом на основании проведенного исследования сделан вывод о том, что кафе под вывеской «МИСТЕР КАРТОШКА» в подавляющем большинстве случаев принимается клиентами за кафе под обозначением «КРОШКА КАРТОШКА», т. е. клиенты путают названия кафе;

- Федеральным бюджетным учреждением Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ было проведено психолого-лингвистическое исследование, в котором эксперты пришли к выводу о том, что: обозначения, используемые при оформлении предприятия «МИСТЕР

КАРТОШКА», являются сходными до степени смешения с товарным знаком «КРОШКА КАРТОШКА» по свидетельству №467564.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №517625 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, представлены документы [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №517625, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- товарные знаки по свидетельствам №467782 и №469402 не распространяют свою охрану на услуги 43 класса МКТУ, однородные услугам этого класса, указанным в перечне регистрации №517625;

- Кудрявцев Михаил Вадимович, проводивший социологическое исследование, является директором по маркетингу ООО «ГК Крошка картошка», в связи с чем, выводы социолога в представленной аналитической справке являются заведомо необъективными, а само исследование - сомнительным;

- узнаваемость ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков «КРОШКА КАРТОШКА» свидетельствует о том, что угроза смешения с любыми другими товарными знаками, имеющими отличный смысл, графическую часть, звучание, как, например «МИСТЕР КАРТОШКА», отсутствует;

- следует обратить внимание на сходство сравниваемых обозначений только в фонетическом звучании слова «КАРТОШКА», но при этом словосочетания «МИСТЕР КАРТОШКА» и «КРОШКА КАРТОШКА» содержат иные слова, которые акцентируют на себе внимание потребителя, и именно на них падает логическое ударение в обозначениях;

- таким образом, в оспариваемом товарном знаке словосочетание «МИСТЕР КАРТОШКА» имеет абсолютно иную семантическую направленность, чем словосочетание «КРОШКА КАРТОШКА» в противопоставленных товарных знаках;

- также очевидно отличие в шрифтовом и цветографическом исполнении сравниваемых товарных знаков;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки имеют различное фонетическое восприятие, графическое исполнение и смысловое значение, что не позволяет признать их сходными до степени смешения;

- об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака «МИСТЕР КАРТОШКА» по свидетельству №517625 и товарных знаков «КРОШКА КАРТОШКА» лица, подавшего возражение, также свидетельствуют результаты Социологического исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №517625 стал узнаваемым для потребителей с 2001 года;

- по состоянию на 22.01.2015 ООО «Маркус» осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания по 12-ти адресам в г. Москва.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №517625.

К отзыву правообладателя представлены документы [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (20.03.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №517625 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 23.01.2015 об отзыве возражения от 05.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №517625, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 05.09.2014.

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

**прекратить делопроизводство по возражению от 05.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №517625.**