

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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, рассмотрела поступившее 12.11.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 439641, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2010711032 с приоритетом от 07.04.2010 зарегистрирован 21.06.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 439641 на имя Потапова Алексея Викторовича, г. Белгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, 33, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в бежево-бело-зелено-красно-черном цветовом сочетании. Срок действия регистрации – до 07.04.2020.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый комбинированный товарный знак состоит из изобразительного элемента, представленного в виде стилизованного изображения повара и словесного элемента «Потопица», выполненного буквами русского алфавита в оригинальной графической манере.

В поступившем 12.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том,

что регистрация № 439641 товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 12.11.2015, сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, в отношении товаров 32, 33, услуг 42 классов МКТУ принадлежит исключительное право на товарный знак **ПОТАПЫЧ** по свидетельству № 540497 с приоритетом от 14.07.1998 [2];
- в 2007 году правообладатель обращался в ведомство с заявкой № 2007707455 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «Потапыч», в регистрации которого было отказано экспертизой;
- словесный элемент оспариваемого товарного знака [1] читается как «Потапича»;
- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются тождественными по семантическому признаку сходства словесных обозначений и зарегистрированы в отношении товаров широкого потребления;
- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на действующее законодательство, методические рекомендации и примеры из практики.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 439641 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 12.11.2015 возражением, представил 16.02.2016 отзыв за № 18204/0302/ТЗ по мотивам возражения. Доводы отзыва сведены к следующему:

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] отличаются по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства;
- фонетические различия сравниваемых словесных элементов «ПОТАПИЦА» [1] и «ПОТАПЫЧ» [2] различаются количеством слогов (4 и 3), разным составом гласных и согласных звуков;
- графические различия обусловлены разным зрительным впечатлением, разным видом шрифта, разным цветовым сочетанием и т.д.;

- сравниваемые знаки [1] и [2] не имеют смыслового значения, то есть являются вымышленными;
- решением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу № СИП-558/2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, а также услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками»;
- правообладателем приведены ссылки на действующее законодательство.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 439641.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу № СИП-558/2015.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения, поступившего 12.11.2015, была осуществлена от имени Ибатуллина Азамата Валерьяновича, Республика Башкортостан, являющегося правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Факт наличия «старшего» исключительного права лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний при оспаривании товарного знака [1] по сходству. При этом правообладатель против данного факта не возражал.

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 14.03.2016, отсутствовало.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 12.11.2015, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.04.2010) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 439641, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 6 (2) 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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие

признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 439641 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «Потапица» выполнен буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Слева от словесного элемента «Потапица» выполнено стилизованное изображение повара. Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 32, 33, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в бежево-бело-зелено-красно-черном цветовом сочетании.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак **ПОТАПЫЧ** [2] по свидетельству № 540497 с приоритетом от 14.07.1998 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 32, 33, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу № СИП-558/2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, а также услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» в связи с его неиспользованием. Дата внесения записи в Госреестр 08.02.2016.

На дату подачи (12.11.2015) настоящего возражения, а также принятия его к рассмотрению (19.11.2015) правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] действовала в отношении всех товаров 32, 33, всех услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товары 32, 33, услуги 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 32, 33, услугам 42 классов МКТУ, в отношении которых действовала правовая охрана противопоставленного в возражении товарного знака [2], поскольку данные товары относятся к одному роду (виду) («алкогольные напитки, в том числе пиво», «безалкогольные напитки», «услуги по обеспечению временного проживания, а также пищевыми продуктами и напитками»), совпадают по назначению и кругу потребителей, что обуславливает их совместную встречаемость в гражданском обороте.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 32, 33, услуг 43 классов МКТУ, являющихся однородными товарам 32, 33, услугам 42 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2]. Согласно материалам отзыва правообладатель в отношении однородности сравниваемых товаров/услуг не возражал.

Сравнительный анализ по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Несмотря на то, что первые части сравниваемых слов обозначений («ПОТАП-») совпадают, знаки [1] и [2] в целом отличаются по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений. Так, знаки [1] и [2] отличаются фонетически, благодаря различному количеству звуков, составу гласных, согласных, а также слогов (4 и 3). Лексическое значение словесного элемента «Потапица» [1] в словарях и справочниках отсутствует, что свидетельствует о его фантазийном характере. Словесный знак «ПОТАПЫЧ» [2] в русских сказках употребляется в качестве отчества сказочного персонажа - медведя, например, «Михайло Потапыч» (см. электронный словарь <http://loopy.ru/>). В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным.

Сравнение оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленным товарным знаком [2] по признакам графического сходства показало визуальные отличия, обусловленные следующим:

- словесные элементы «ПОТАПЫЧ» [2], «Потапица» [1] выполнены в разном шрифтовом стиле и цветовой гамме: «ПОТАПЫЧ» [2] – заглавные буквы стандартного шрифта в черном цвете; «Потапица» [1] – заглавная и строчные буквы в оригинальном шрифтовом стиле, проработанные в совокупности красного, белого и зеленого цветов;
- противопоставленный товарный знак [2] выполнен без изобразительных элементов, в оспариваемом знаке [1] слева от словесного элемента присутствует изобразительный элемент в виде стилизованного изображения повара.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленным товарным знаком [2]. Изложенное свидетельствует о соответствии произведенной регистрации знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32, 33, услуг 43 классов МКТУ.

Прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] в отношении однородных товаров 32, 33, части услуг 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием на основании вышеприведенного решения Суда по интеллектуальным правам также приводит к отсутствию смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 439641.