

**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 18.12.2012, поданное по поручению компании National Beef Packing Company, LLC, United States of America (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1076684.

Международная регистрация №1076684 изобразительного знака, представляющего собой стилизованную голову коровы в квадратной рамке, произведена Международным Бюро ВОИС 21.04.2011 на имя заявителя – National Beef Packing Company, LLC Suite 500, 12200 N. Ambassador Drive Kansas City, MO 64163 (US), в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Роспатентом 19.09.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1076684 в отношении всех товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №191240 с приоритетом от 26.01.1999,

принадлежащим компании Нэшинал Биф Пэкинг Компании, ЛЛК, 1501 Ист 8 Стрит Либерал Канзас 67901, США.

Согласно заключению экспертизы сходство знака по международной регистрации №1076684 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №191240 основано на графическом критерии сходства, выраженном в наличии в сравниваемых обозначениях изобразительного элемента в виде стилизованной головы коровы.

Смешение знаков в гражданском обороте обуславливается тем, что товары 29 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, являются однородными.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.12.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что знак по международной регистрации №1076684 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №191240 принадлежат одному и тому же лицу – компании National Beef Packing Company, LLC. Имевшиеся в противопоставленной регистрации по свидетельству №191240 разночтения юридического адреса компании в настоящее время устранены.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1076684 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.04.2011) регистрации №1076684 изобразительного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Знак по международной регистрации №1076684 является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение головы коровы, заключенное в квадратную рамку. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «viande» (мясо).

Противопоставленный знак по свидетельству №191240 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной головы коровы, заключенной в квадратную рамку, а также расположенный под ним словесный элемент «National Beef», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении

товаров 29 класса МКТУ «мясо, колбасные изделия, консервы мясные, мясо консервированное, мясные экстракты, желе мясное, субпродукты».

Заявителем не оспаривается сходство знака по международной регистрации №1076684 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №191240. Сходство сравниваемых обозначений основано на наличии графического тождества изобразительных элементов в виде стилизованной головы коровы в квадратной рамке, входящих в состав сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ знака по международной регистрации №1076684 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №191240 показал их идентичность, что заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 19.09.2012.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится изменение адреса правообладателя противопоставленного товарного знака, которым согласно сведениям Государственного реестра является: Нэшинал Биф Пэкинг Компании, ЛЛК, Свит 500, 12200 Н. Амбассадор Драйв, Канзас-Сити, МО 64163, США. В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и то же лицо.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №191240 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 18.12.2011, отменить решение Роспатента от 19.09.2012 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1076684 на территории Российской Федерации.**