

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.08.2018 возражение, поданное ООО «МПЗ», г. Магнитогорск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017706743, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**СТО ПУДОВ**» по заявке №2017706743 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.02.2017 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 28.06.2018 было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**СТО ПУДОВ**» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками (заявленными обозначениями), зарегистрированными (заявленными) на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет:

- с товарным знаком «100 ПУДОВ» (свидетельство №307705 с приоритетом от 25.10.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ТОО «Глория», 470055, г. Караганда, ул. Складская, 10А, Республика Казахстан;



- с комбинированным товарным знаком «СТО ПУДОВ» (свидетельство №416636 с приоритетом от 30.12.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя ООО «Возрождение», 353740, Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, ул. Пролетарская, 62;



- с комбинированным товарным знаком «» (свидетельство №428373 с приоритетом от 06.10.2009), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Лобанова Олега Олеговича, 197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 61, корп. 1, кв. 124;



- с обозначением «» (заявка №2016750503 с приоритетом от 29.12.2016), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ на имя ООО «Успех», 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 206, литер б, оф. 212.

В поступившем возражении заявитель выразил свое согласие с решением Роспатента в части отказа в регистрации заявленного товарного знака по заявке №2017706743 для товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ. Однако в силу отсутствия сходных до степени смешения противопоставлений в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ оснований для отказа в регистрации товарного знака для этих услуг, по мнению заявителя, не имеется.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке

№2017706743 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.02.2017) поступления заявки №2017706743 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Обозначение «**СТО ПУДОВ**» по заявке №2017706743, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 20.02.2017 в отношении товаров и услуг 29, 30, 35, 43 классов МКТУ, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака был основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «**100 ПУДОВ**» (свидетельство №307705 с приоритетом от 25.10.2004),

«» (свидетельство №416636 с приоритетом от 30.12.2008), «»

(свидетельство №428373 с приоритетом от 06.10.2009) и обозначения «» (заявка №2016750503 с приоритетом от 29.12.2016), имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «**СТО ПУДОВ**» и противопоставленных товарных знаков (обозначений)

«**100 ПУДОВ**» «», «» «», а также однородность товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, приведенных в их перечнях. Однако, по

мнению заявителя, отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Услуги 43 класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения, касаются деятельности предприятий общественного питания (в данном случае кафе, ресторанов, баров), которая связана с предоставлением услуг по приготовлению по заказу потребителя различных блюд.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №307705, №416636 и обозначение по заявке №2016750503 зарегистрированы в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, представляющих собой продукты питания, производство которых осуществляется специализированными предприятиями (фабриками, заводами, фермами) с дальнейшей реализацией конечному потребителю через розничные и оптовые каналы сбыта.

Кроме того, необходимо указать, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №428373 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей товаров, а регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016730503 осуществлена для услуг 35 класса МКТУ, связанных с административной деятельностью в сфере бизнеса, офисной службой.

В связи с изложенным сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения и товары (услуги) 29, 30, 35 классов МКТУ противопоставлений по свидетельствам №307705, №416636, №428373, заявке №2016750503 относятся к разному роду деятельности («предприятия общественного питания» / «производство пищевых продуктов» / «продажа товаров» / «административной деятельностью в сфере бизнеса» / «офисной службой»), и, соответственно, имеют разное назначение, место реализации и круг потребителей, что обуславливает вывод об их неоднородности.

Учитывая неоднородность вышеупомянутых товаров и услуг, содержащихся в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных обозначений, отсутствуют основания для вывода о возможности возникновения у потребителя представления об

их принадлежности одному производителю, а значит, риска смешения сопоставляемых средств индивидуализации в гражданском обороте не имеется.

Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2018, отменить решение Роспатента от 28.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017706743.