

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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 15.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ББ Групп", г. Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706957 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018706957, поданной 22.02.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «темно-коричневый, бежевый».

Роспатентом 30.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706957 в отношении услуг 43 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении

заявленных услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком:



[2] по свидетельству № 220027, приоритет от 31.01.2001 (срок действия регистрации продлен до 31.01.2021), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Фирма АДА», 125438, Москва, ул. Автомоторная, 1/3, стр. 2, для услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- словесные элементы «кальян», «бургеры» не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные услуги 43 класса МКТУ, являются неохранными элементами на основании требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.11.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.05.2019.

Доводы возражения, поступившего 15.11.2019, сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак [2] не использовался правообладателем на протяжении последних трех лет;

- заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] в связи с его неиспользованием (дело СИП-298/2019);

- по результатам рассмотрения дела СИП-298/2019 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

На основании изложенного в возражении, поступившем 15.11.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации товарного знака [1] в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам (дело СИП-298/2019).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 15.11.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.02.2018) заявки № 2018706957 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из квадрата, на котором размещены словесные элементы «RED», «WOOD», «кальян», «бургеры». Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» в цветовом сочетании: «темно-коричневый, бежевый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был



указан товарный знак: [2] (свидетельство № 220027, приоритет от 31.01.2001, срок действия регистрации продлен до 31.01.2021). Правообладатель: ООО «Фирма АДА», Москва.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

В соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (дата внесения записи 22.11.2019) правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству № 220027 досрочно прекращена в отношении услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 06.11.2019 по делу № СИП-298/2019, в связи с чем, он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ отсутствуют.

Заявитель не возражал против отнесения словесных элементов «кальян»,

«бургеры» заявленного обозначения [1] к неохраняемым элементам по основанию, предусмотренному пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2019, отменить решение Роспатента от 30.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018706957.