

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.07.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Проект «Свежий хлеб», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017746944, при этом установила следующее.

Обозначение «*Кулинарная книга*» по заявке №2017746944 с приоритетом от 09.11.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.03.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 29, 30 классов МКТУ товарному знаку было отказано в регистрации по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющегося неотъемлемой часть решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение «*Кулинарная книга*» сходно до степени смешения с товарным знаком



«**Всемирная кулинарная книга**» по свидетельству №405332 с приоритетом от 24.03.2009, зарегистрированным в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Смарт Дизайн», 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 14а.

В поступившем возражении заявитель приводит доводы в защиту регистрации товарного знака, указывая на разное общее зрительное впечатление, которое производят сравниваемые обозначения, а также на наличие их фонетических и семантических отличий друг от друга. Кроме того, в возражении отмечается, что срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №405332 истек и продлен не был.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017746944 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.11.2017) поступления заявки №2017746944 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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).

Заявленное словесное обозначение «*Кулинарная Книга*» по заявке №2017746944 с приоритетом от 09.11.2017 выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается для товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения « Кулинарная книга» в качестве товарного знака для заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ основан на



наличии сходного до степени смешения товарного знака «» по свидетельству №405332 с приоритетом от 24.03.2009, зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, что, по мнению коллегии, представляется обоснованным.

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

К указанным обстоятельствам относится истечение срока действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №405332. Так, срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №405332 с учетом предусмотренного пунктом 2 статьи 1491 Кодекса шестимесячного срока для подачи правообладателем товарного знака ходатайства о продлении срока его действия истек 24.09.2019. Ходатайство о продлении срока действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №405332 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на дату (01.10.2019) заседания коллегии не поступило.

Изложенные обстоятельства являются основанием для изменения решения Роспатента от 28.03.2019 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2017746944 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2019, изменить решение Роспатента от 28.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017746944.