

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 от 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 10.08.2014, поданное ООО «Сибирские колбасы», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013728813, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013728813 подано 22.08.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**КОРМИЛОВСКИЙ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 22.05.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013728813 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 и услуг 39 класса МКТУ.

В отношении товаров 29, 30 и другой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком «КОРМИЛОВ» по свидетельству №347428,

ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.08.2014, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел в защиту своей позиции информацию о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №347428 в части однородных товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.05.2015 и принять решение о регистрации товарного знака в отношении следующего уточненного перечня товаров и услуг:

29 - баранина; бекон; белки для кулинарных целей; белок яичный; бульоны; ветчина; говядина; дичь; желе мясное; желток яичный; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; икра; икра рыб обработанная; йогурт; кефир [напиток молочный]; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы рыбные; концентраты бульонные; крем сливочный; крокеты; кумыс [напиток молочный]; лосось; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; молоко; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; муссы рыбные; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; паштеты из печени; печень; порошок яичный; продукты молочные; продукты пищевые рыбные; закваска сычужная; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыворотка молочная; сыры; тунец; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; эгг-ног безалкогольный; экстракты мясные; яйца.

30 - вещества связующие для колбасных изделий; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях;

35 - агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов, рынков по оптовой и розничной продаже товаров; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, аптеки, почтовые каталоги продаж, электронные средства, в том числе телемагазины, интернет-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

39 - бутилирование; услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация по вопросам хранения товаров на складах; расфасовка товаров; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2015 года по делу №СИП-46/2015.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.08.2013) подачи заявки №2013728813 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «**КОРМИЛОВ**», как указано выше, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №347428 представляет собой словесное обозначение «КОРМИЛОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим (фонетическое вхождение) и семантическим сходством словесных элементов «КОРМИЛОВСКИЙ» и «КОРМИЛОВ», а также визуальным сходством, обусловленным использованием одинаковых заглавных букв русского алфавита и визуальным совпадением начальной части «КОРМИЛОВ-» заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, что заявителем не оспаривается.

По решению Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2015 года по делу №СИП-46/2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству №347428 досрочно прекращена в отношении части товаров 29 класса МКТУ "бульоны; дичь; желе мясное; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы рыбные; концентраты бульонные; маргарин; масла растительные; масло сливочное; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; продукты из соленого свиного окорока; продукты рыбные; протеины пищевые; птица домашняя (неживая); рыба (неживая); рыба консервированная; сало; свинина; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; экстракты мясные"; части товаров 30 класса МКТУ "вещества связующие для колбасных изделий; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли"; части услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров 29, 30 классов МКТУ (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям"; услуг 43 класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны

самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом".

Соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.2015.

Досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении части однородных товаров 29, 30 и услуг 35 класса МКТУ снимает препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении уточненного перечня товаров 29, 30 и услуг 35 класса МКТУ, в том числе связанных с продвижением товаров, за исключением услуг, относящихся к продвижению товаров 31, 32 классов МКТУ, в отношении которых правовая охрана противопоставленного товарного знака продолжает действовать.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2014, изменить решение Роспатента от 22.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013728813.