

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 28.10.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590460, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 590460 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.10.2016 по заявке № 2014743148 с приоритетом от 23.12.2014 в отношении товаров 30 и услуг 35, 42, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Чартер», Удмуртская Республика (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака



по свидетельству № 590460 комбинированное обозначение со словесным элементом «ЕЩЁ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 28.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками

«ЕЩЁ» по свидетельствам №№ 305396, 442914 и 559365, охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, однородных товарам 30 и услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «муссы шоколадные; шоколад», всех услуг 35 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «прокат палаток; прокат передвижных строений».

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

Вместе с тем, корреспонденцией, поступившей посредством факсимильной связи 22.12.2016, было представлено от имени правообладателя ходатайство о переносе заседания коллегии на более позднюю дату в связи с невозможностью участия в этом заседании его представителя по причине занятости в назначенную дату иными делами.

При этом в обоснование соответствующей просьбы не были представлены какие-либо документы, которые подтверждали бы наличие у правообладателя только одного определенного представителя, без участия которого по тем или иным определенным причинам было бы невозможно рассмотрение данного возражения, и наличие у такого представителя, собственно, тех или иных определенных, документально зафиксированных, уважительных причин неявки на заранее назначенное заседание. К тому же, не были подтверждены и полномочия лица, подписавшего указанное обращение от имени правообладателя. Отсутствует, в частности, указание его должности.

Исходя из данных обстоятельств, коллегия сочла перенос назначенного заседания необоснованным и нецелесообразным, ввиду чего отказала в удовлетворении этого ходатайства.

В этой связи следует отметить, что в соответствии с абзацем 3 пункта 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела

и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.12.2014) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , доминирующее положение в котором занимает выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «ЕЩЁ!», поскольку он запоминается легче, чем графические элементы, играющие в этом знаке второстепенную (подчиненную) роль, служа лишь художественным оформлением для указанного слова. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 23.12.2014, в частности, в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 305396 (с приоритетом от 16.05.2001), 442914 (с приоритетом от 19.08.2009) и 559365 (с

приоритетом от 09.09.2013) представляют собой словесные обозначения, соответственно, «ЕЩЁ!», «Ещё!» и «ЕЩЕ!!!», выполненные стандартным шрифтом или шрифтом, близким к стандартному, буквами русского алфавита. Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в их составе фонетически и семантически тождественных слов – «ЕЩЁ».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова в этих знаках выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита, а в конце этих слов, к тому же, используется восклицательный знак.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (например, по цветовому и шрифтовому исполнению) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми товарными знаками товаров и услуг значительно увеличивается в силу фонетического и семантического тождества этих

знаков, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Так, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака товары 30 класса МКТУ «муссы шоколадные» представляют собой десертные блюда на основе шоколада, а товары 30 класса МКТУ «шоколад» – кондитерские изделия на основе какао-продуктов, в силу чего эти товары подлежат признанию однородными с товарами 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 442914, и с товарами 30 класса МКТУ «какао-продукты», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 305396 и 442914, поскольку они имеют одинаковое назначение (пищевые продукты, которые, как правило, употребляются на десерт), одинаковые условия сбыта (реализуются в одних и тех же отделах магазинов) и, соответственно, один и тот же круг потребителей («муссы шоколадные; шоколад» – «кондитерские изделия») либо имеет место очевидное преобладание одного пищевого продукта в качестве основного ингредиента в составе другого («шоколад» – «какао-продукты»).

В свою очередь, все услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 305396, 442914 и 559365, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам (рекламные услуги; услуги по продвижению и продаже товаров; услуги менеджмента и помощи бизнесу; посреднические услуги; консалтинговые услуги; информационные услуги; маркетинговые услуги; социологические услуги; услуги аудита и бухучета; услуги по обеспечению персоналом; офисные услуги; услуги проката оборудования), что позволяет признать их однородными.

Услуги 43 класса МКТУ «прокат палаток; прокат передвижных строений», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 42 класса МКТУ «прокат палаток; прокат переносных сооружений»,

в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 305396, совпадают, то есть они являются также однородными.

В силу изложенных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше однородных товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, одному производителю.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении этих однородных товаров и услуг.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных товарных знаков с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590460 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590460 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «муссы шоколадные; шоколад», всех услуг 35 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «прокат палаток; прокат передвижных строений».