


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 15.06.2017 возражение, поданное ООО «Молочный Кит», г. Екатеринбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014740514, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2014740514 с приоритетом от 02.12.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ.

Роспатентом 23.09.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «



товарным знаком «

товарным знаком «  » по свидетельству №283112 с приоритетом от 09.10.2003 (дата истечения срока действия регистрации 09.10.2023), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Ескина А.Е., 443082, г. Самара, пр. Карла Маркса, 13-141.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель по рассматриваемой заявке пришли к соглашению об отчуждении противопоставленного товарного знака на имя ООО «Молочный Кит», поэтому устраняется единственное препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014740514 в отношении всех заявленных товаров 05, 29 классов МКТУ.

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

С учетом даты (02.12.2014) поступления заявки №2014740514 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.




Заявленное обозначение «  » по заявке №2014740514 с приоритетом от 02.12.2014 является комбинированным, включает в свой состав расположенные

на фоне окружности с точками по периметру словесные элементы «Наша Маша», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованное изображение коровы с погремушкой. Заявленное обозначение выполнено в розовой, синей, голубой и белой цветовой гамме. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне заявки

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ основан на наличии сходного

до степени смешения товарного знака «» по свидетельству №283112, принадлежащего Ескину А.Е., г. Самара.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №283112 приоритетом от 09.10.2003 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «НАША МАША», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенный на фоне стилизованного изображения кастрюльки. Ниже на фоне горизонтально-ориентированной плашки расположен неохраняемый словесный элемент «ТОРГОВАЯ МАРКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в белом, светло-сером, темно-сером, желтом, оранжевом, красном, бордовом, коричневом цветовом сочетании для товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 35, 43 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на фонетическом и семантическом тождестве индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений – «НАША МАША», а также однородность товаров 05 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительных прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №283112 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг (в том числе однородных товаров 05 класса МКТУ) по договору №РД0226754, зарегистрированному Роспатентом 03.07.2017.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. 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 15.06.2017, изменить решение Роспатента от 23.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014740514.