

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.05.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720590, поданное ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И.М.», г. Пенза (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012720590 с приоритетом от 20.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «От Макарова», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 28.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении товаров и услуг 29, 35, 40 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «Макаров» по свидетельству №394051 с приоритетом от 04.08.2008 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 29, 35, 40 классов МКТУ[1];

- с товарным знаком «Макаровские» по свидетельству №189530 с приоритетом от 21.12.1998 в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 29, 35, 40 классов МКТУ [2].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем были получены письма, в которых владельцы противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №394051, №189530 дают свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг;
- заявителю были уступлены права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №189530 в результате договора отчуждения исключительного права в отношении части товаров 29 класса МКТУ;
- ООО «КХ Макарова И.М.» является производителем товаров, а именно колбасных изделий в Пензенской области около 20 лет, которые имеют высокое качество и известность в регионе как товары производителя. Компания с 2012 года провела необходимые приготовления для индивидуализации на рынке своей продукции под названием «колбасы от Макарова», были поданы заявки на регистрацию товарного знака № 2012720590, № 2012731127. В настоящее время проводится активная реклама и реализация продукции под названием «От Макарова».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 28.03.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 35, 40 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Письмо-согласие от ООО «МАКАРОВ», копия ТЗ №394051 на 4 л. в 1-м экз.;
2. Письмо-согласие от ООО «БАЛТИЯ», копия ТЗ №189530 на 6 л. в 1-м экз.;
3. Копия договора отчуждения на 3 л. в 1-м экз.;
4. Копия уведомления о поступлении заявления о регистрации договора на 1 л. в 1-м экз.;
5. Каталог продукции (книжка с разворотом) в 1-м экз.;
6. Этикетка товара на 1 л. в 1-м экз.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.06.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента

№32 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 пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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 обозначение представляет собой словесное обозначение «От Макарова», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой обозначение в виде оригинально выполненного словесного элемента «МАКАРОВ» буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «МАКАРОВСКИЕ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «От Макарова»/«МАКАРОВ»/«МАКАРОВСКИЕ» (совпадает большая часть звуков), которые расположены в обозначениях в одинаковом порядке.

Анализ сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее.

Словесные элементы «От Макарова»/«МАКАРОВСКИЕ» являются производными от фамилии – «Макаров».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что словесные элементы сравниваемых обозначений могут восприниматься в одном и том же значении, имеют одно происхождение, что приводит к выводу о смысловом сходстве сравниваемых знаков, которое характеризуется подобием заложенных понятий и идей.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных товарных знаков [1-2] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] необходимо отметить следующее. Товары 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] являются однородными с товарами 29 и связанными с ними услугами 40 классов МКТУ заявленного обозначения, поскольку относятся к продуктам питания, имеют один круг потребителей и условия сбыта, а также одно назначение; услуги 35 класса МКТУ относятся к рекламе и к области деятельности в сфере бизнеса, то есть все услуги имеют одно назначение и один круг потребителей.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, однородность товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ заявленного обозначения с товарами 29 и услугами 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие [1, 2] от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ. В этой связи вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров.

Довод заявителя о том, что между ним и владельцем противопоставленного товарного знака [2] заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак №189530 в отношении части товаров 29 класса МКТУ [3], не может быть принят во внимание, поскольку указанный договор не зарегистрирован в установленном порядке в Роспатенте.

Таким образом, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 26.05.2014, отменить решение Роспатента от 28.03.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720590.