

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 16.05.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Приокский маслозавод» (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719225/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009719225/50 с приоритетом от 07.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Приокское», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №208813 с приоритетом от 14.01.2000, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «ЦАРИЦИНО» для однородных товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.05.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было подано заявление в палату по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака;

- Роспатентом 30.04.2011 было принято решение удовлетворить заявление и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 208813 в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые».

На основании изложенного и с учетом того, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 208813 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ, а именно: «масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло кукурузное».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.08.2009) приоритета заявки №2009719225/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение «Приокское» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Приокская» по свидетельству № 208813 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат в своем составе однокоренные словесные элементы «Приокское»/«Приокская». Указанные словесные элементы являются фонетически сходными ввиду совпадения их начальных частей (приокск) и имеют отличие только в окончаниях (-ое/-ая).

Обозначения «Приокское» и «Приокская» образованы от названия географического объекта – Прио́кский райо́н — административное образование в составе Нижнего Новгорода. На 1 июля 2009 года численность населения составляла 94,1 тыс. человек.

Так, слова «приокское» и «приокская» имеют значение — свойственное (ая), присущее (ая) Приокскому району или имеющее отношение к данному району.

Учитывая смысловые значения сравниваемых обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что они являются сходными по семантическому фактору сходства, поскольку ассоциируются с Прио́кским районом.

Выполнение сравниваемых обозначений буквами одинакового алфавита с использованием одинакового вида шрифта, позволяет признать их сходными по графическому критерию сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными по всем трем критериям сходства словесных обозначений, однако анализ однородности товаров 29 класса МКТУ «масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло кукурузное», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, конфитюры и компоты фруктовые; яйца, молоко и молочные продукты», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, показал следующее.

Сравниваемые товары не могут быть признаны однородными так, как имеют различное функциональное назначение, изготавливаются из различного сырья, имеют разный способ производства, имеют различное назначение, расположены на разных полках в местах реализации.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что несмотря на сходство обозначений у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности товаров, маркированных этими обозначениями, одному производителю.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 16.05.2011, отменить решение Роспатента от 28.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009719225/50 в отношении товаров 29 класса МКТУ.