

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, рассмотрела возражение от 03.04.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бирюза», г. Кострома (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729921/50 (далее - решение Роспатента) от 24.08.2011, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009729921/50 с приоритетом от 24.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 39 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде вертикального прямоугольника с графическим рисунком из ромбов, в центральной части которого расположен прямоугольник меньшего размера с изображением фото композиции из матрешки и мешочка с высыпанной крупой на полотенце. Слева, заходя на основание матрешки, отходит кусок ленты. Над мешочком с крупой изображен круг, в нижней части которого помещено стилизованное изображение тарелки с кашей и ложкой. В верхней части всей композиции проходит красная лента, в центре которой находятся словесные элементы «Костромская МАТРЕШКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, в две строки. Над словесным элементом «МАТРЕШКА» изображены три маленькие матрешки по убыванию слева на право. Регистрация знака испрашивается в белом, черном, красном, зеленом, желтом, розовом, оранжевом, голубом, синем, сером, коричневом, бордовом, бежевом, светло-красном, светло-зеленом, светло-

желтом, светло-оранжевом, светло-коричневом, бледно-коричневом, темно-коричневом, зелено-желтом цветовом сочетании.

Согласно уведомлению ФИПС от 22.07.2011, были внесены изменения в заявленное обозначение, а именно, исключили изображение крупы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.08.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 39 класса МКТУ «организация путешествий». Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 30 класса МКТУ и части услуг 39 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №133391, №359696 зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и с серией обозначений по заявкам №2008737849, №2008737851, №2008737852, №2008738123, №2008738124, №2008738125, №2008738126, включающих в свой состав словесные элементы «МАТРЕШКА/MATRËSHKA», ранее заявленных на имя иного лица в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического сходства словесных элементов и однородности товаров 30 класса МКТУ и услуг 39 класса МКТУ.

Также установлено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «Костромская» для всех заявленных товаров и услуг является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место нахождения и производства товаров и услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 03.04.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака «Матрешка» по свидетельству №133391 досрочно частично прекращена решением Роспатента от 30.08.2011, в связи с чем, этот товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2009729921 в качестве товарного знака;

- заявки №2008737849, №2008737851, №2008737852, №2008738123, №2008738124, №2008738125, №2008738126 признаны отозванными;

- заявитель скорректировал перечень товаров 30 класса МКТУ: «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе закуска лёгкие на базе риса; закуска лёгкие на базе хлебных злаков; изделия кондитерские; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; каши молочные; крупа кукурузная; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; мука; мюсли; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; рис; хлопья из зерновых продуктов; фасоль; чечевица; крупы; ядрица гречневая; греча; пшено; горох; геркулес; хлопья овсяные; хлопья рисовые; хлопья пшеничные; хлопья гречневые; смесь хлопьев; за исключением вермишель, изделия макаронные, лапша спагетти». Таким образом, товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №359696, не однородны товарам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения;

- заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Костромская», входящего в состав заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 30.08.2011[1];
- распечатка информации о знаке №395696 [2];
- распечатки информации о заявках [3].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 24.08.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ и услуг 39 класса МКТУ, приведенного в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.11.2009) поступления заявки №2009729921/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322,

введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.2.4 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде вертикального прямоугольника с графическим рисунком из ромбов, в центральной части которого расположен прямоугольник меньшего размера с изображением фото композиции из матрешки и мешочка. Слева, заходя на основание матрешки, отходит кусок ленты. Под лентой находится изображение полотенца. Над мешочком изображен круг, в нижней части которого помещено стилизованное изображение тарелки с кашей и ложкой. В верхней части всей композиции проходит красная лента, в центре которой находятся словесные элементы «Костромская МАТРЕШКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, в две строки. Над словесным элементом «МАТРЕШКА» изображены три маленькие матрешки по убыванию слева на право. Регистрация знака испрашивается в белом, черном, красном, зеленом, желтом, розовом, оранжевом, голубом, синем, сером, коричневом, бордовом, бежевом, светло-красном, светло-зеленом, светло-желтом, светло-оранжевом, светло-коричневом, бледно-коричневом, темно-коричневом, зелено-желтом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 39 класса МКТУ. Заявитель ограничил заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе закуски лёгкие на базе риса; закуски лёгкие на базе хлебных злаков; изделия кондитерские;

изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; каши молочные; крупа кукурузная; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; мука; мюсли; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; рис; хлопья из зерновых продуктов; фасоль; чечевица; крупы; ядрица гречневая; греча; пшено; горох; геркулес; хлопья овсяные; хлопья рисовые; хлопья пшеничные; хлопья гречневые; смесь хлопьев; за исключением вермишель, изделия макаронные, лапша спагетти».

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №395696 представляет собой словесное обозначение «МАТРЕШКА/MATRESHKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в частности в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №133391 представляет собой словесное обозначение «МАТРЁШКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в частности в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2008737849/50 представляет собой словесное обозначение «MATRĚSHKA MALL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [3]. Регистрация обозначения испрашивается, в том числе, для услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2008737851/50 представляет собой словесное обозначение «МАТРЁШКА МОЛЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита [4]. Регистрация обозначения испрашивается, в том числе, для услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленные обозначения по заявкам №200873852/50, №2008738123/50, №2008738124/50, №2008738125, №2008738126/50 представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминируют словесные элементы «МАТРЁШКА», «MATRĚSHKA», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов [5]. Регистрация обозначений испрашивается, в том числе, для услуг 39 класса МКТУ.

Вывод, изложенный в решении Роспатента от 24.08.2011 об исключение из правовой охраны заявленного обозначения словесного элемента «Костромская» как

неохраноспособного согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается, в связи с чем, не требует анализа.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МАТРЁШКА/МАТРЕШКА/MATRESHKA/MATRĚSHKA», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ и услуг 39 класса МКТУ показал, что товары 30 класса МКТУ и услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ и услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация заявленных обозначений, либо совпадают, либо являются однородными.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 30.08.2011 решения о досрочном частичном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №133391.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №133391 прекращена до даты принятия возражения к рассмотрению, он не

может больше служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009729921/50 для части товаров 30 класса МКТУ.

Коллегией палаты по патентным спорам установлено, что на момент проведения заседания заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) №2008737849, №2008737851, №2008737852, №2008738123, №2008738124, №2008738125, №2008738126 признаны отозванными. В этой связи, обозначения по выше указанным заявкам не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] необходимо отметить следующее.

Заявитель ограничил заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ формулировкой «за исключением вермишель, изделия макаронные, лапша спагетти», в связи с чем, противопоставленный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Часть товаров 30 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], однородны, поскольку они либо являются идентичными, либо относятся к одному роду/виду, а также имеют одно назначение, способ реализации (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мороженое, мед, сироп из патоки; рис (поскольку рис является зерном и относится к зерновым продуктам), кондитерские изделия).

Учитывая все выше изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ «дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; мюсли; орех мускатный; фасоль; чечевица; горох; мука; хлебобулочные изделия; продукты мучные; продукты на основе овса, за исключением вермишели, изделий макаронных, лапши, спагетти».

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 классов МКТУ и услуг 39 класса МКТУ, поскольку оно удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 03.04.2012, изменить решение Роспатента от 24.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009729921/50.