

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 21.12.2012, поданное Открытым акционерным обществом «Ламзурь», Республика Мордовия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011723012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011723012 с приоритетом от 19.07.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Из уведомления ФИПС от 17.09.2012 следует, что по просьбе заявителя были внесены изменения в перечень товаров по данной заявке, а именно, испрашивается регистрация товарного знака только в отношении товаров 30 класса МКТУ «леденцы; конфеты; конфеты мятные; конфеты лакричные; карамели; шоколад; ирис».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Мультяшки», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «МУЛЬТЯШКИ» по свидетельству № 305725, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении вышеупомянутых товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ «какао-продукты» противопоставленной регистрации товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.12.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.09.2012.

Доводы возражения сводятся к тому, что товары 30 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными.

В возражении также указано, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 305725 (Городенским Б.Б.) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «леденцы; конфеты; конфеты мятные; конфеты лакричные; карамели; шоколад; ирис», в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 17.12.2012.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении данных товаров.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.02.2013, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 17.12.2012 [1].

Кроме того, на данном заседании была представлена также копия заявления с отметкой о его поступлении в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2013, в котором содержится просьба зарегистрировать договор от 17.01.2013 об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 305725 в отношении

товаров 30 класса МКТУ в пользу заявителя (приложена копия указанного договора) [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.07.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 14.4.3 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 словесное обозначение «Мультишки», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.07.2011 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «леденцы; конфеты; конфеты мятные; конфеты лакричные; карамели; шоколад; ирис».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 305725 (с приоритетом от 08.12.2004) представляет собой словесное обозначения «МУЛЬТЯШКИ», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в силу их фонетического и семантического тождества, что заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 30 класса МКТУ, представляющие собой кондитерские сахаристые изделия (различные конфеты, шоколад), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 30 класса МКТУ, представляющие собой мукомольно-крупяную продукцию, готовые кулинарные изделия, мучные изделия, сахар, приправы и ароматизаторы, лед и

мороженое, продукты и напитки на основе чая, кофе и какао, в том числе упомянутые в заключении по результатам экспертизы какао-продукты, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к разным родовым группам, то есть они сами по себе не являются однородными.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 305725 (Городенским Б.Б.) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «леденцы; конфеты; конфеты мятные; конфеты лакричные; карамели; шоколад; ирис», что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 17.12.2012 [1].

Необходимо также отметить и то, что между правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 305725 и заявителем был заключен договор от 17.01.2013, поступивший для государственной регистрации в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2013, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ в пользу заявителя [2].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия по графическому критерию сходства обозначений и принадлежность товаров, для индивидуализации которых данные знаки предназначены, к разным родовым группам, а также наличие договора [2], коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 305725 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «леденцы; конфеты; конфеты мятные; конфеты лакричные; карамели; шоколад; ирис».

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

удовлетворить возражение от 21.12.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011723012.