

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, поступившее 15.10.2015, поданное Открытым акционерным обществом «Царицино», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711374 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013711374 с приоритетом от 05.04.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , представляющее собой этикетку прямоугольной формы, внутри которой расположены словесные элементы «всего 119 килокалорий», «идеальная рецептура», «Доктор» и предупредительная маркировка «®». Правовая охрана испрашивается в сочетании синего, белого и бронзового цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «Всего 119 килокалорий» и «Идеальная рецептура», носящие хвалебный характер, в целом указывающие на свойство товаров и связанных с ними услуг, не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Буква ® не имеет словесного характера и графического исполнения и также является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение признано сходным до степени с серией товарных знаков «ДОКТОР», «Доктор», «DOCTOR», имеющих более ранний приоритет, зарегистрированных на имя Мамиконяна Мушега Лорисовича по свидетельствам №№ 205394, 268379 и 441603 для однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, однородных также услугам 39 класса МКТУ.

В поступившем 15.10.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводом, указанным в заключении экспертизы, относительно неохранных элементов «Всего 119 килокалорий», «Идеальная рецептура» и знака ® и не претендует на самостоятельную охрану указанных элементов;

- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков заключен лицензионный договор на использование товарных знаков «ДОКТОР», «Доктор» и «DOCTOR»;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил письмо – согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Оригинал письма – согласия.
2. Копию запроса на предоставление согласия от ОАО «Царицино».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.04.2013) поступления заявки №2013711374 на регистрацию 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 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.

В соответствии с пунктом 2.3.1. к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 как неохраняемые элементы в товарный знак, 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.

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


В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 1 - 3) 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 «» является комбинированным и представляет собой этикетку прямоугольной формы, внутри которой расположены словесные элементы «всего 119 килокалорий», «идеальная рецептура», «Доктор» и предупредительная маркировка «®». Правовая охрана испрашивается в сочетании синего, белого и бронзового цветов.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 268379 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Доктор», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположенный внутри геометрической фигуры [1].

Противопоставленный товарный знак «ДОКТОР» по свидетельству №205394 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак «DOCTOR» по свидетельству №441603 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [3].

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят неохранные словесные элементы «Всего 119 килокалорий», «Идеальная рецептура» и знак предупредительной маркировки «®». Указные элементы были признаны неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в силу смыслового значения характеризуют товары и услуги и не обладают различительной способностью. Данный вывод экспертизы заявителем не оспаривается. Указанные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего

положения, в связи, с чем они могут быть включены в состав товарного знака как неохраняемые элементы.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, то оно обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов сравниваемых обозначений.

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

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№205394, 268379 и 441603 в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 и 39 классов МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 12.12.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711374, следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков и заявитель заключили между собой лицензионный договор об использовании противопоставленных знаков заявителем, а также было представлено письмо – согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Таким образом, указанные выше обстоятельства устраняют препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711374 как не противоречащей требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2015, отменить решение Роспатента от 12.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013711374.