

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 27.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Фреш Трейд», Приморский край, г. Уссурийск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015735413, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015735413, поданной 30.10.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в зеленом, красном цветовом сочетании в отношении товаров 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника с закругленными углами, внутри которого расположены словесные элементы «РАДИУС» и «ФРЕШ», выполненные буквами русского алфавита.

Роспатентом 27.02.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015735413 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком  по свидетельству №289665 с приоритетом от 04.08.2003 (срок действия регистрации продлен до 04.08.2023), зарегистрированным на ОАО «Ижевский радиозавод» г. Ижевск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (1);

- с товарным знаком  по свидетельству №411238 с приоритетом от 13.11.2008, зарегистрированным на ООО «Адамант», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (2).

В Роспатент 27.06.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что заявителем в Суд по интеллектуальным правам РФ подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака «РАДИУС» по свидетельству № 411238 в связи с его неиспользованием. После прекращения правовой указанного товарного знака препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2015735413 будет устранено в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров, кроме товаров восьмого, девятого, одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать первого классов (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, кроме товаров восьмого, девятого, одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать первого классов)».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015735413 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «блины; булки; вермишель; изделия кондитерские мучные; изделия пирожковые; кушанья мучные; пицца; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; тесто; хлеб; хлопья [продукты зерновые]» и скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров, кроме товаров восьмого, девятого, одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать первого классов (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, кроме товаров восьмого, девятого, одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать первого классов)».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копию искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РАДИУС» по свидетельству № 411238 в связи с его неиспользованием и Определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-334/2017 от 07.08.2017 – [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 06.09.2017 заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии с целью дополнительного времени для завершения судебного дела по рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам искового заявления [1], поскольку полагает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №411238 является единственным препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2015735413.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в частности, с подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, осуществляется в административном порядке.

При рассмотрении настоящего возражения, коллегия оценивала правомерность принятого решения Роспатента с учетом тех обстоятельств и материалов, которые имели место на дату принятия возражения к рассмотрению.

На дату принятия возражения к рассмотрению, правовая охрана товарного свидетельства №411238 не была прекращена. Согласно Определению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-344/2017 от 04.09.2017 исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака свидетельству № 411238 по существу не рассмотрено. При этом предварительное судебное заседание перенесено на 02.10.2017 (информация с сайта <http://kad.arbitr.ru/>).

Коллегией также установлено, что товарный знак по свидетельству № 411238 является не единственным препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2015735413 в отношении услуг 35 класса МКТУ (как было указано выше, экспертизой выявлен сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №289665, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.10.2015) поступления заявки №2015735413 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника с закругленными углами, внутри которого

расположены словесные элементы «РАДИУС» и «ФРЕШ», выполненные буквами русского алфавита.

Исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «РАДИУС» и «ФРЕШ» в заявленном обозначении (выполнены в две строки, одно под другим, разными шрифтами, буквами разного размера, в разном цветовом сочетании), они воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, указанные слова в силу их семантического значения не образуют словосочетания, не формируют новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Таким образом, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак  по свидетельству №289665 – (1), представляющий собой словесно обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- товарный знак  по свидетельству №411238 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде окружности, образованной девятью фигурами округлой формы, и словесный элемент «РАДИУС», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак (2) охраняется в темно-голубом, оранжевом, зеленом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1),(2) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный доминирующий словесный элемент «РАДИУС».

Исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1) и (2). Изобразительные элементы, входящие в состав заявленного обозначения и в

противопоставленный товарный знак (2) не являются достаточно оригинальными и запоминающимися, в связи с чем не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения следует признать сходными в целом.

Согласно доводам возражения заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015735413 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

- демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров, кроме товаров восьмого, девятого, одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать первого классов (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, кроме товаров восьмого, девятого, одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать первого классов].

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

- агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продвижение товаров 09 класса (для третьих лиц); прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; сведения о деловых операциях; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка

товаров 09 класса и услуги предприятиям); управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений;

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

- продвижение товаров, кроме товаров восьмого, девятого, одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать первого классов (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, кроме товаров восьмого, девятого, одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать первого классов).

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги уточненного перечня «демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» идентичны услугам, указанным в перечне противопоставленного знака (1), и, следовательно, являются однородными.

Услуги уточненного перечня «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]» и услуги «ведение автоматизированных баз данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», указанные в перечне противопоставленного знака (1), относятся к одному виду услуг (услуги информационно-справочные), имеют одно назначение (получение необходимой информации» и, следовательно, один круг потребителей, в связи с чем являются однородными.

Услуги уточненного перечня «продвижение товаров, кроме товаров восьмого, девятого, одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать первого классов (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, кроме товаров восьмого, девятого, одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать первого классов]» идентичны услугам, указанным в перечне противопоставленного знака (2), и, следовательно, являются однородными.

В возражении заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1) и (2) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2017.