

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 поступившее 19.11.2018 возражение, поданное ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский гурман», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732807, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « »

по заявке №2016732807 подано 06.09.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Роспатентом 22.03.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732807 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

В отношении всех товаров 30 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеупомянутых товаров не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком «Жара» по свидетельству №258061 с приоритетом от 10.12.2002, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака является АО «КОНТИ-РУС», Россия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак отчужден заявителю в отношении товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем он не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016732807 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены:

1. Копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016732807 от 22.03.2018г.
2. Копия уведомления о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак №258061;
3. Копия свидетельства на товарный знак №668443, выписки из реестра по товарным знакам №№ 258061, 668443.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.09.2016) поступления заявки №2016732807 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Заявленному обозначению « » по заявке №2016732807 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен словесный товарный знак «ЖАРА», правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак в отношении всех товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман», то есть на имя заявителя. Данный договор об отчуждении противопоставленного товарного знака зарегистрирован 30.08.2018 за №РД0263846. Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №258061 не является более препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных

товаров 30 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2018, изменить решение Роспатента от 22.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016732807.**