

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 13.11.2017 возражение, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553481, при этом установлено следующее.

Комбинированный оспариваемый товарный знак «» по заявке №2013723855 с приоритетом от 12.07.2013 зарегистрирован 01.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №553481 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, на имя ООО «Торговый дом ПЕТРОДИЕТ», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №553481 и противопоставленный товарный знак «ЖИВОЕ» по свидетельству №591469, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются

сходными до степени смешения, а товары, в отношении которых они зарегистрированы, являются однородными.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553481 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств своей заинтересованности в подаче настоящего возражения;

- противопоставленный товарный знак «ЖИВОЕ» по свидетельству №591469 был признан экспертизой несходным с товарным знаком по заявке №2013723855;

- сравниваемые обозначения различаются количеством слов, букв и звуков, следовательно, имеют разное звучание, что приводит к отсутствию фонетического сходства;

- общее визуальное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, совершенно различно, поскольку противопоставленный словесный товарный знак выполнен стандартным шрифтом без изобразительных элементов, в то время как оспариваемый товарный знак содержит два словесных элемента, выполненных оригинальным шрифтом в яркой цветовой гамме;

- противопоставленное прилагательное «ЖИВОЕ» означает «живое воображение», «живое существо», а оспариваемый товарный знак является фантазийным, в этой связи сопоставляемые обозначения семантически не сходны;

- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью, широко и длительно используется практически на всей территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №553481.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 29.01.2018 отказать в удовлетворении возражения, поступившего

13.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №553481.

Не согласившись с данным решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 29.01.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 по делу №СИП-261/2018 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, и решение Роспатента от 29.01.2018 было признано недействительным.

Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.07.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №553481 правовая база для оценки его охраниспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №553481 представляет собой

комбинированное обозначение «», содержащее изображение в виде слегка изогнутого мазка зеленого цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «живые фрукты», выполненные строчными буквами русского алфавита.

Анализ материалов дела показал следующее.

Как было указано выше решением Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 по делу №СИП-261/2018 решение Роспатента от 29.01.2018 было признано недействительным.

Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп».

Вместе с тем постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2019 по делу №СИП-261/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019

по делу №СИП-261/2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2019 по делу №СИП-261/2018 устраняет основания для повторного рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553481.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 13.11.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №553481.