


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 27.11.2015 возражение, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Волкова Алексея Евгеньевича, г. Златоуст (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721049, при этом установила следующее.



Изобразительное обозначение  по заявке №2013721049, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.07.2015 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 соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Регистрация заявленного обозначения, включающего в свой состав изобразительный элемент в виде семян подсолнечника, для части товаров 29 класса МКТУ «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; капуста квашеная; консервы овощные; консервы фруктовые; лук консервированный; оливки консервированные; паста томатная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе финики; фрукты глазированные» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Экспертизой также отмечается, что заявленное обозначение сходно до

степени смешения с товарными знаками  (свидетельство №337847 с

приоритетом от 02.12.2005),  (свидетельство №278708 с приоритетом от

26.05.2004, срок действия регистрации продлен до 26.05.2024),  (свидетельство №532919 с приоритетом от 29.12.2012), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ на имя ЗАО «СМАРТ», 456217, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 5.

Кроме того, учитывая высокую степень сходства близкого к тождеству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг способна ввести потребителя в заблуждения относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что в настоящее время отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения по заявке №2013718849 в качестве товарного знака, поскольку в результате регистрации договора об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные



знаки, правообладателем этих средств индивидуализации стал Волков А.Е., т.е. заявитель по рассматриваемой заявке.

В возражении указано на наличие у заявителя прав на патент №59544 на



промышленный образец, а также приводится информация о том, что на имя заявителя в качестве товарных знаков были зарегистрированы обозначения, в

основу которых положен один и тот же образ белочки:  (заявка

№2013721049),  (заявка №2014727804),  (заявка №2014728703).

Как отмечается заявителем в возражении, обозначение с изображением белочки, ассоциирующееся с семечками, известно потребителю с 2004 года.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013718849 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №337847, №278708, №532919;
- сведения об обозначениях по заявкам №2013721049, №2014727804, №2014728703;
- сведения о патенте №59544 на промышленный образец;
- выписка из ЕГРЮЛ сведений о компании ООО «СМАРТ»;
- выписка из ЕГРИП сведений об ИП Волкове А.Е.;
- письма и дизайн-макет этикетки семечек.

Кроме того, на заседании коллегии заявитель скорректировал заявленные товары и услуги, исключив из перечня товаров 29 класса МКТУ такие товары как «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке»;

капуста квашеная; консервы овощные; консервы фруктовые; лук консервированный; оливки консервированные; паста томатная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе финики; фрукты глазированные».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.06.2013) поступления заявки №2013718849 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2013718849 с приоритетом от 05.06.2013 является изобразительным, включает в свой состав расположенное на фоне прямоугольника синего цвета стилизованное изображение белочки в окружении звездочек, держащей в лапках орешки (как это указано в описании заявленного обозначения) или семечки. В нижней и верхней частях заявленного обозначения расположены изогнутая плашка и лента. Заявленное обозначение выполнено черном, сером, белом, голубом, синем, фиолетовом, красном, желтом, оранжевом, светло-оранжевом цветовом сочетании. Заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Необходимо отметить, что с учетом наличия в составе заявленного обозначения изображения плодов растения в виде орешков или семечек в экспертном заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано на несоответствие

заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; капуста квашеная; консервы овощные; консервы фруктовые; лук консервированный; оливки консервированные; паста томатная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе финики; фрукты глазированные» как способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Принимая во внимание согласие заявителя с доводами экспертизы и соответствующее ограничение перечня товаров 29 класса МКТУ, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013718849 основан также на несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками



(свидетельство №337847 с приоритетом от 02.12.2005),



(свидетельство №278708 с приоритетом от 26.05.2004, срок действия регистрации

продлен до 26.05.2024),



(свидетельство №532919 с приоритетом от

29.12.2012), имеющих более ранние приоритеты и зарегистрированных на имя ООО «СМАРТ» в отношении однородных товаров 29, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение на имя заявителя исключительных прав на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №337847, №278708, №532919 по договору №РД0182012, зарегистрированному Роспатентом 25.09.2015.

Указанные обстоятельства устраняют причины для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2013718849 в качестве товарного знака, основанные на несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, приведенных в решении Роспатента от 30.07.2015.

Кроме того, коллегия приняла к сведению приведенную в возражении информацию о наличии у заявителя прав на патент №59544 на промышленный образец, а также регистрации в качестве товарных знаков на его имя обозначений по заявкам №2013721049, №2014727804, 2014728703, в основу которых положен тот же образ белочки, что и в рассматриваемом заявленном обозначении и товарных знаках по свидетельствам №337847, №278708, №532919.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отказа в удовлетворении поступившего 27.11.2015 возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2015, отменить решение Роспатента от 30.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013718849.