

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 17.03.2020, поданное АО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ», Приморский край, г. Уссурийск, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019719239, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**РОДИМАЯ СТОРОНКА**» по заявке №2019719239 подано 23.04.2019 на регистрацию товарного знака в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки на имя ООО «Родимая сторонка», г.Владивосток.

В связи с передачей права на заявку № 2019719239 и внесения в нее соответствующих изменений, заявителем стало АО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.01.2020 принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

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

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения товарными знаками «Родимая сторонка», зарегистрированным под №516597 с приоритетом от 18.04.2013, зарегистрированным под №382613 с

приоритетом от 01.08.2007, зарегистрированным под №320192 с приоритетом от 14.04.2004 на имя АО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ», Приморский край, г.Уссурийск, в отношении услуг 35 и 43 классов, признанных однородными заявленным услугам 35 и 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 17.03.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, было указано, что, поскольку единственным основанием для отказа послужили старшие сходные товарные знаки со словесным элементом «РОДИМАЯ СТОРОНКА», принадлежащие АО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ», а также с учетом того, что компания ООО «РОДИМАЯ СТОРОНКА» и АО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ» являются аффилированными компаниями, было принято решение о передаче права на регистрацию товарного знака по заявке № 2019719239 на имя АО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.04.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «РОДИМАЯ СТОРОНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг:

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях;

оформление витрин; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая.

43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №516597 [1]



представляет собой комбинированное обозначение « », включающее словесные элементы «РОДИМАЯ СТОРОНКА», выполненные заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении следующих услуг:

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; предоставление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение рекламных материалов


и объявлений; реклама; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям].

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №382613 [2] представляет собой словесное обозначение «**РОДИМАЯ СТОРОНКА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ:
43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №320192 [3]



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «**РОДИМАЯ СТОРОНКА**», выполненные заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении следующих услуг:

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

43 - обеспечение временного проживания.

В связи с тем, что в материалы заявки были внесены изменения, после которых заявителем стало АО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ», являющееся правообладателем противопоставленных товарных знаков [1] – [3], препятствия для государственной регистрации товарного знака, обусловленные несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют, поскольку заявитель и правообладатель противопоставленного знака являются одним лицом.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [3] не являются тождественными, поскольку обладают существенными визуальными отличиями.

Несмотря на то, что заявленное обозначение и словесный товарный знак по свидетельству №382613 [2] являются тождественными обозначениями, перечень услуг 43 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, отличается от перечня услуг 43 класса МКТУ, в отношении которого охраняется товарный знак [2], поскольку содержит более конкретные позиции, раскрывающие общие позиции, относящиеся к услугам по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

Соответственно, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2020, отменить решение Роспатента от 31.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019719239.