


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 31.10.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711934/50, поданное Закрытым акционерным обществом "Оптивно-розничная торговая и производственная фирма «Кубаньоптпродторг», г. Краснодар (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010711934/50 с приоритетом от 13.04.2010 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение «  ». Обозначение заявлено в отношении товара 29 класса МКТУ – «рыба». Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение состоит из графического элемента в виде стилизованного изображения рыбы, внутри которой расположены также стилизованные изображения ножа, вилки и ложки. Помимо изобразительного, в обозначении присутствуют словесные элементы «РЫБА» и «ЕСТЬ».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.07.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента).

Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно признано сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком по свидетельству №387007, имеющим более ранний приоритет, а правовая охрана предоставлена ему в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 19.10.2011 поступило возражение от 10.10.2011, в котором заявитель выразил несогласие с доводами оспариваемого решения Роспатента, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему.

- доминирующее место в обозначении занимает изобразительный элемент, являющийся необычным, оригинальным и пространственно доминирующим. Концентрация внимания потребителя на изобразительном элементе подкрепляется словесным элементом «РЫБА»;
- ввиду многочисленных отличий противопоставленный товарный знак не ассоциируется с заявленным обозначением, и не является сходным до степени смешения;
- заявитель совместно с ЗАО «МПК «Динской» являются участниками одного холдинга. Указанное ЗАО является правообладателем товарного знака по свидетельству №266845, который зарегистрирован в отношении однородных товаров и имеет более ранний, чем противопоставленного знака, приоритет, что свидетельствует об их несходстве;

- ЗАО «МПК «Динской» подало в Палату по патентным спорам возражение от 10.10.2011 против предоставления правовой охраны противопоставляемому товарному знаку по свидетельству №387007.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.07.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010711934/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.04.2010) поступления заявки №2010711934/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).


На основании 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.

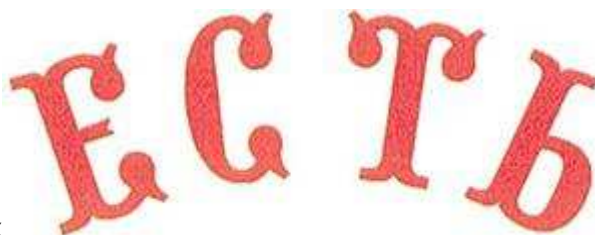
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид)

товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения рыбы, внутри которой расположены также стилизованные изображения ножа, вилки и ложки, а также словесных элементов «РЫБА» и «ЕСТЬ», расположенных над и под изобразительным элементом, соответственно. Регистрация испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ – рыба.

Противопоставляемый товарный знак представляет собой словесное

обозначение «  », выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, услуг 35 и 43 классов МКТУ. Правообладателем является ООО «Внешнеторговая металлургическая компания», г. Москва. Дата приоритета товарного знака – 18.09.2007.

Анализ сходства сопоставляемых обозначений показал следующее.

Словесный элемент «ЕСТЬ», входящий в заявленное обозначение, несмотря на написание буквы «Ъ», ввиду его оригинального написания, учитывая продовольственный характер товаров - рыба, в отношении которых применяется обозначение, а также отсутствие в языковом фонде слова «ЕСТЬ», может быть воспринят как слово «ЕСТЬ».

При этом он выполнен крупным жирным шрифтом и на него обращено внимание потребителей. Следует отметить, что при восприятии

комбинированных обозначений потребителем лучше запоминаются именно словесные элементы, несмотря на оригинальность изобразительного элемента.

Словесный элемент «РЫБА» указывает на вид товара, является неохраняемым и ввиду этого не способен выполнять индивидуализирующую функцию в обозначении. Также, ввиду его пространственного расположения и графического исполнения простым шрифтом и меньшего размера, не воспринимается как связанное словосочетание «РЫБА ЕСТЬ».

Таким образом, анализ показал, что основным индивидуализирующим элементом обозначения является словесный элемент «ЕСТЬ», воспринимаемый как слово русского языкового фонда «ЕСТЬ».

Противопоставляемый товарный знак состоит из одного слова «ЕСТЬ», выполненного оригинальным шрифтом.

При их сопоставлении обозначений коллегией было установлено сходство этих обозначений за счет совпадения элемента «ЕСТЬ». Графические отличия, как было указано выше, при восприятии комбинированных обозначений, играют второстепенную роль.

Анализ однородности показал, что товар 29 класса МКТУ «рыба», в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, является однородным товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «консервы рыбные, лосось, рыба неживая, рыба консервированная, омары, креветки, ракообразные» и т.п., как соотносящийся с ними категорией род-вид.

Учитывая товары, а именно рыбу, применение сравниваемых обозначений в отношении для товаров усиливает возможность восприятия обозначений как принадлежащих одному производителю, что говорит об ассоциировании их друг с другом, и, следовательно, смешению в гражданском обороте.

В отношении довода заявителя об оспаривании предоставления правовой охраны противопоставляемому товарному знаку коллегия отмечает, что на

дату принятия возражения к рассмотрению - 27.10.2011, а также на дату проведения коллегии, его правовая охрана действовала в полном объеме.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента, и, следовательно, для удовлетворения возражения от 10.10.2011 на решение Роспатента от 13.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711934/50.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 13.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711934.