

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 03.02.2010. Данное возражение подано ООО «Вологодское Мороженое», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008706565/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008706565/50 на регистрацию изобразительного обозначения была подана 06.03.2008 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ООО «АЙС-ФИЛИ», Россия. В дальнейшем Роспатентом были внесены изменения в наименование заявителя, а чем он был уведомлен 05.10.2009. Права на заявку в настоящее время принадлежат ООО «Вологодское Мороженое», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 03.11.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008706565/50 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 125791, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, приоритет 17.09.1993, ОАО «Рот Фронт», Россия [1].

В Палату по патентным спорам 05.02.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008706565/50, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена решением Роспатента от 26.01.2010 в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (06.03.2008) заявки №2008706565/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «Маска» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «М» - заглавная. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мороженое; пищевой лед».

Противопоставленный знак «МАСКА» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент, а товары, приведенные в перечнях - идентичны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству № 125791 была досрочно прекращена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мороженое; пищевой лед», на основании решения Роспатента от 26.01.2010.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в перечне товаров отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 03.02.2010, отменить решение Роспатента от 03.11.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2008706565/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

30 - мороженое; пищевой лед.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 1 л. в 1 экз.