

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.09.2019, поданное ИП Лифановым Павлом Георгиевичем, г.Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702192, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ПАТРИОТ» по заявке №2018702192, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Роспатентом 16.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702192 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с ранее зарегистрированным товарным знаком «» по свидетельству №436380 с приоритетом от 21.12.2010, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком «PATRIOT» по свидетельству №631449 с приоритетом от 10.09.2015, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель подал заявление о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №436380 в связи с принятием правообладателем товарного знака №436380 индивидуальным предпринимателем Копиным Андреем Александровичем, решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- для устранения причин, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, заявитель принял решение скорректировать заявленный перечень рассматриваемой заявки, а именно исключить из заявленного ранее перечня рассматриваемой заявки следующие товары 29 класса: «заменители молока; коктейли молочные; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; молоко соевое; спреды на основе орехов; сыворотка», которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №631449.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018702192 на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров 29 класса МКТУ: «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; маргарин; спреды; масла пищевые; масло арахисовое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; молоко и молочные продукты, а именно кефир [напитки молочные]; масло

сливочное; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения], сливки [молочный продукт]; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыры; творог».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными в части.

С учетом даты (23.01.2018) поступления заявки №2018702192 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПАТРИОТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 29 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018702192 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ экспертизой были противопоставлены товарный знак  по свидетельству №436380, правовая охрана которому была предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, и товарный знак «PATRIOT» по свидетельству №631449, правовая охрана которому была предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №436380 представляет собой комбинированное обозначение «  », содержащее словесные элементы. Правовая охрана товарному знаку была предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ: «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; пищевой желатин; соевые бобы; йогурты, простокваша; творог, творожные сырки, сыр, сметана, ряженка, сливки, кефир; сливочный крем; ферменты сычужные; овощи, фрукты, грибы, ягоды, орехи обработанные, в том числе мороженые, засахаренные, соленые; ореховая паста; мармелад; семечки пищевые сушеные и жареные; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые и овощные; цукаты; томатная паста; соки овощные для приготовления пищи; мясопродукты, колбасы, сардельки, сосиски; морепродукты; икра; креветки, лангусты, раки, мидии; устрицы, лягушки, моллюски за исключением живых; концентраты для изготовления супов, готовых блюд с преобладанием мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов; маслины».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №631449 представляет собой словесное обозначение «PATRIOT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ: «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое».

Заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №436380 на основании вхождения фонетически и семантически тождественного словесного элемента «ПАТРИОТ» заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак. В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент. Следовательно, факт наличия в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента, не способен повлиять на вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них тождественного словесного элемента «ПАТРИОТ», обуславливает предположение о принадлежности товаров, производимых под данным обозначением, одному субъекту предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 16.05.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании решения Роспатента от 27.12.2019 действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №436380 было досрочно прекращено полностью.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018702192 на основании сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №436380.

Заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком по свидетельству №631449, поскольку сравниваемые обозначения являются фонетически тождественными. Кроме того, противопоставленный товарный знак

«PATRIOT» представляет собой лексическую единицу английского языка, которая переводится на русский язык как «патриот» (<https://translate.yandex.ru/>), что приводит к выводу о семантическом тождестве сравниваемых обозначений.

Анализ однородности скорректированного перечня товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения: «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; маргарин; спреды; масла пищевые; масло арахисовое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; молоко и молочные продукты, а именно кефир [напитки молочные]; масло сливочное; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения], сливки [молочный продукт]; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыры; творог» с товарами 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №631449: «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для

изготовления напитков» показал, что такие товары заявленного обозначения как «молоко и молочные продукты, а именно кефир [напитки молочные]; масло сливочное; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения], сливки [молочный продукт]; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыры; творог» являются однородными товарам «напитки на основе молочной сыворотки», поскольку сравниваемые товары соотносятся друг с другом как род/вид, являются сходными по назначению, по технологии производства, сравниваемые товары имеет одинаковый круг потребителей и место реализации. Остальные товары заявленного обозначения такие как «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; маргарин; спреды; масла пищевые; масло арахисовое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое» не являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №631449, товары являются неоднородными, поскольку они относятся к разным родовым группам.

Учитывая изложенное, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении части товаров 29 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного знака по свидетельству №631449, у коллегии имеются основания для вывода об отсутствии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2019, отменить решение Роспатента от 16.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018702192.