

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений 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, поступившее 30.11.2018, поданное компанией «МЕРКАДОНА С.А.», Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313964 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «**МЕРКАДОНА**» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 08.07.2016 за №1313964 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя компании «MERCADONA, S.A.», Испания (далее – заявитель).

Роспатентом 03.04.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313964 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). В предварительном решении от 22.06.2017 было указано, что знак по международной регистрации №1313964 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком

МЕРКАДОНА по свидетельству №404031 с приоритетом от 21.05.2008, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Правообладателем противопоставленного товарного знака является ООО «ИКС 5 Менеджмент», Россия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к отсутствию сходства знака по международной регистрации №1313964 и товарного знака по свидетельству №404031.

Дополнительно заявителем сообщается, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №404031 истек 21.05.2018, в связи с чем данный знак не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313964.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, поступившим 30.11.2018, заявителем представлены:

1. Сведения из Реестра ВОИС о международной регистрации № 1313964, №905200;
2. Сведения из Государственного реестра товарных знаков по товарному знаку по свидетельству №404031;
3. Выписка из торгового реестра в отношении компании «МЕРКАДОНА С.А.» («MERCADONA S.A.») с переводом на русский язык;
4. Сведения из Реестра товарных знаков Испании по регистрации товарного знака «MERCADONA» по свидетельству №0078999 с переводом на русский язык;
5. Выдержки из Интернета по поисковому запросу «меркадона»;
6. Распечатки с официального сайта компании заявителя <https://www.mercadona.es/en/home>.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313964 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета знака по международной регистрации №1313964 (08.07.2016) правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).



Знак «**MERCADONA**» по международной регистрации №1313964 состоит из словесного элемента, выполненного заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного слева изобразительного элемента в виде корзины, наполненной продуктами. Изобразительный элемент знака вписан в окружность. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313964 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Знаку по международной регистрации №1313964 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации со ссылкой на товарный знак

МЕРКАДОНА

по свидетельству №404031, который является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией было принято во внимание, что срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №404031 истек 31.05.2018. Указанное свидетельство о том, что противопоставленный знак (3) не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313964 для всех услуг 35 класса МКТУ. Следовательно, знак по международной регистрации №1313964 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2018, отменить решение Роспатента от 03.04.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313964.