

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 28.12.2016. Данное возражение подано ИП Ибатуллиным А.В., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014738090, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014738090 на регистрацию словесного обозначения

« **ВКУСНОЕ ДЕЛО** » была подана на имя заявителя 13.11.2014 в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.08.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014738090 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком « **ВКУСНОЕ ДЕЛО** » по свидетельству № 278415,

приоритет от 14.05.2004, ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Планета») в отношении, в том числе товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ [1].

В заключении экспертизы приведен анализ сходства сравниваемых знаков и однородности товаров. Кроме того, в заключении указано, что заявителем не представлено документальное подтверждение того, что он является правообладателем знака [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что исключительное право на противопоставленный товарный знак [1] принадлежит заявителю. Кроме того, отмечено, что заявителем внесены изменения в заявленное обозначение, которое с учетом изменений выглядит – *«Вкусное дело»*.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В материалах дела имеется заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, поступившее 26.04.2017. Однако, данное заявление не было удовлетворено (корреспонденция от 23.05.2017).

В результате регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 278415 [1] (10.03.2017 РД0218188), его правообладателем стал заявитель.

Указанное обстоятельство привело к тому, что в случае регистрации заявленного обозначения по заявке № 2014738090 в отношении части заявленных товаров и услуг, будет иметь место двойная регистрация на имя заявителя на один и тот же объем прав, что противоречит общественным интересам.

По результатам коллегии, состоявшейся 13.06.2017, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами заявителю было направлено уведомление с указанием мотивов для отказа в регистрации товарного знака в отношении следующих товаров и услуг: 29 класс МКТУ – дичь; жиры пищевые; компоты

(десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; масла пищевые; молоко; мясо; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; продукты молочные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; экстракты мясные; яйца; 30 класс МКТУ – горчица; дрожжи; заменители кофе; какао; кофе; лед пищевой; мед; мороженое; порошки пекарские; приправы; продукты зерновые; пряности; рис; саго; сахар; тапиока; уксус; чай; 35 класс МКТУ – реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); продажа аукционная; снабженческие услуги для третьих лиц, и предложением представить свои доводы по существу данного вопроса.

Заявитель оставил без ответа доводы коллегии, и в заседании по рассмотрению возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014738090, состоявшемся 22.08.2017, не участвовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.11.2014) заявки № 2014738090 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 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 «**ВКУСНОЕ ДЕЛО**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «**ВКУСНОЕ ДЕЛО**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

Товарный знак [1] не может быть противопоставлен заявленному обозначению на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку его правообладателем

является заявитель по заявке № 2014738090, что подтверждается сведениями из открытых реестров (дата внесения записи в Государственный реестр: 10.03.2017).

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить следующее.

В результате сопоставительного анализа на тождество и сходство заявленного словесного обозначения « ВКУСНОЕ ДЕЛО » и словесного товарного знака «**ВКУСНОЕ ДЕЛО**», принадлежащего заявителю, установлено их тождество. Графическое исполнение обозначений не является оригинальным, поскольку имеет место применение различного вида стандартного шрифта. Однако, указанные графические особенности зрительно неактивны (их влияние на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало), что с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков позволяет рассматривать обозначения как тождественные.

Также, сопоставление перечней заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показывает, что часть товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2014738090, являются идентичными товарам, в отношении которых охраняется товарный знак [1].

В связи с изложенным коллегия усматривает, что заявитель уже является обладателем исключительных прав, испрашиваемых в части товаров и услуг 29 класса МКТУ – дичь; жиры пищевые; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; масла пищевые; молоко; мясо; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; продукты молочные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; экстракты мясные; яйца; 30 класса МКТУ – горчица; дрожжи; заменители кофе; какао; кофе; лед пищевой; мед; мороженое; порошки пекарские; приправы; продукты зерновые; пряности; рис; саго; сахар; тапиока; уксус; чай; 35 класса МКТУ – реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги

предприятиям); продажа аукционная; снабженческие услуги для третьих лиц, и предложением представить свои доводы по существу данного вопроса.

Так, указанное выше словосочетание «ВКУСНОЕ ДЕЛО», предназначенное для сопровождения в гражданском обороте идентичных товаров, уже признано объектом исключительных прав, что удостоверяется свидетельством № 278415.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, поскольку будет иметь место повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны, что противоречит самому характеру признания прав, так как для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

Многоразовая фиксация одного и того же факта (многоразовое признание исключительных прав на один и тот же объект) способна привести к возникновению у третьих лиц неопределенности относительно правового статуса объекта исключительных прав (каким документом он подтверждается) и к затруднению реализации ими своих прав и обязанностей по отношению к признанному исключительному праву, в частности, к недопониманию времени действия этого права.

С учетом вышеизложенного коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, как не соответствующее требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку повторное предоставление исключительных прав на один и тот же объем правовой охраны будет противоречить общественным интересам.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2014738090 в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, за исключением вышеперечисленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2016, отменить решение Роспатента от 31.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014738090.