

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Беркович Светланой Николаевной, Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015724220, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015724220, поданной 31.07.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в темно-зеленом, светло-зеленом, зеленом цветовом сочетании.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «ДИЕТИКА», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы.

Роспатентом 14.03.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015724220 в отношении услуг 43 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 05, 29, 30 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **DIETICA** по международной регистрации №686421 с приоритетом от 14.01.1998 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

В Роспатент 26.06.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака (1) на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, прекращена (по заявлению правообладателя).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015724220 в отношении всех заявленных товаров 05, 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил сведения о знаке по международной регистрации №686421 (распечатки с сайта WIPO-ROMARIN).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.07.2015) поступления заявки №2015724220 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 (2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «ДИЕТИКА», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы. Правовая охрана испрашивается в отношении

товаров 05, 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ в темно-зеленом, светло-зеленом, зеленом цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с обозначением по заявке №2015724220 в заключении по результатам экспертизы указан знак **DIETICA** по международной регистрации №686421 с приоритетом от 14.01.1998 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «ДИЕТИКА» - «DIETICA».

Сравнение перечней товаров 05, 29, 30 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что заявленные товары однородны товарам, указанным в перечне противопоставленного знака (1), так как относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

В возражении заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №686421 в отношении однородных товаров 05, 29, 30 классов МКТУ и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Вместе с тем следует отметить, что 30.03.2017 прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №686421 и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2017, изменить решение Роспатента от 14.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015724220.