

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 06.09.2011, поданное компанией «Группа Ашан», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.11.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705379, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009705379 с приоритетом от 19.03.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01-34 и услуг 35 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в котором словесная часть представлена элементами «Радуга от группы Ашан» в две строки шрифтом разного размера. В слове «Ашан» начальная буква представлена в виде изображения птицы. Изобразительная часть обозначения представляет собой волнообразную фигуру, напоминающую букву «М», которая расположена над словом «Радуга». Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, красном, оранжевом, желтом, зеленом, темно-зеленом, голубом, синем, фиолетовом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 19.11.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 07, 11, 12, 17, 21, 31, всех товаров 08, 15, 23, 24, 26 и части услуг 40 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг товарными знаками со словесными элементами «РАДУГА» и «RADUGA» по свидетельствам №№ 358924, 342173, 322262, 384542, 382881, 253557, 393297, 368372, 362294, 336276, 311560, 311559, 333819, 315867, 332944, 308819, 286720, 262625, 246463, 210864, 199163, 258637, 261846, 221153, 156546, 190783, 193085, 176506, 161166, 321481, 137321, 112243, 42809, 42808, 408776, 409425, 418816, 406117.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.09.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 336276, 311560, 311559 не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 42 класса МКТУ, поскольку зарегистрированы в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, которые однородны услугам 35 и 43 классов МКТУ заявленного обозначения.

Противопоставленный товарный знак №253557 зарегистрирован в отношении товаров 31 класса МКТУ «стволы деревьев; древесина необработанная [неокоренные бревна]; древесина необработанная [нераспиленная]; елки новогодние», которые не являются однородными с товарами 31 класса МКТУ «материалы для подстилок для животных».

Действие противопоставленных товарных знаков №№ 322262, 210864, 199163, 221153, зарегистрированных в отношении товаров 30, 32 и 42 классов МКТУ, прекращено в связи с истечением срока действия. Поскольку действие этих регистраций не было продлено с учетом льготного шестимесячного срока, они более не могут быть противопоставлены заявленному обозначению, в частности, товарный знак по свидетельству № 221153 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 42 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.11.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 31 «материалы для подстилок для животных» и всех услуг 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.03.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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, 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесная часть представлена элементами «Радуга от группы Ашан» в две строки шрифтом разного размера, а изобразительная часть обозначения представляет собой волнообразную фигуру, напоминающую букву «М», которая расположена над словом «Радуга». Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает слово «Радуга», расположенное в центральной части композиции и выделенное красным цветом и крупным размером шрифта.

Все противопоставленные товарные знаки также включает в себя в качестве доминирующего элемента слово «РАДУГА (RADUGA)», семантически и фонетически тождественное доминирующему в заявленном обозначении слову «Радуга», что определяет их сходство с заявленным обозначением по фонетическим и семантическим признакам сходства.

Некоторое визуальное различие между знаками, при установленном фонетическом и семантическом сходстве, не имеет решающего значения для общего вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Противопоставленные товарные знаки «РАДУГА» (свидетельства №№336276, 311559) зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, которые не являются однородными услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009705379.

Противопоставленный товарный знак «РАДУГА» по свидетельству №311560 зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ «снабжение

продовольственными товарами», которые также не являются однородными с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009705379.

Правовая охрана товарного знака «РАДУГА» по свидетельству № 221153, зарегистрированному в отношении услуг 42 класса МКТУ, прекращена в связи с истечением срока действия регистрации, который не был продлен в течение льготного шестимесячного периода, в силу чего этот знак также не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2009705379 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, в отношении услуг 42 класса МКТУ препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2009705379 нет.

Противопоставленный товарный знак «РАДУГА» по свидетельству №253557 зарегистрирован в отношении товаров 31 класса МКТУ «стволы деревьев; древесина необработанная [неокоренные бревна]; древесина необработанная [нераспиленная]; елки новогодние», которые являются однородными только части товаров 31 класса МКТУ «лесные продукты; елки новогодние». Что касается товара «материалы для подстилок для животных», включенных в перечень товаров 31 класса МКТУ заявленного обозначения, то их нельзя признать однородными с вышеуказанными товарами 31 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №253557, поскольку они относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и круг потребителей.

В силу указанного отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705379/50 в отношении товаров 31 класса МКТУ «материалы для подстилок для животных» и услуг 42 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.09.2011, изменить решение Роспатента от 19.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009705379.