

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке установленном IV частью 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 от 08.12.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Васильевым В.В. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012737043 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012737043 с приоритетом от 25.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой словесный элемент «Hills», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и словесный элемент «ресторан», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы выполнены в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 01.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ХИЛЗ 1836 HILLS» по свидетельству №409985, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 26.04.2007, в том числе для однородных услуг 43 класса МКТУ.

Также в заключении было отмечено, что словесный элемент «ресторан» является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование организации.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 08.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №409985, ООО «Хилз 1836», в соответствии с официальными сведениями ФНС России прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО «Кейтеринг». В свою очередь ООО «Кейтеринг» также прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ООО «Клуб Хилз», которое в свою очередь было ликвидировано;

- 13 октября 2014 года решением Роспатента досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 409985.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента.
2. Копия уведомления от 13.10.2014 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 409985.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.10.2012) поступления заявки №2012737043 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) 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 «Hills ресторан» выполнено оригинальным шрифтом в две строки буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак «ХИЛЛЗ 1836 HILLS» по свидетельству № 409985 выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Между словами расположены цифры «1836». Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Hills/Хииллз».

Словесный элемент «Хиллз» является транслитерацией английского слова «Hills», который в переводе с английского языка означает «холм; возвышенность; пригорок; возвышение» (см. yandex.slovari.ru), что свидетельствует о смысловом сходстве обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, очевидна, ввиду того, что они относятся к услугам общественного питания и соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству 409985 в отношении однородных

услуг 43 класса МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 01.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012737043 следует признать правомерным.

Вместе с тем, решением Роспатента от 13.10.2014 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №409985 была досрочно прекращена в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012737043, как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается, неохраноспособности словесного элемента «ресторан», входящего в состав заявленного обозначения, то заявителем данный факт не оспаривается.

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

удовлетворить возражение от 08.12.2014, отменить решение Роспатента от 01.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012737043.