

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 08.07.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Раздолье-Трейд», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009724402/50 (далее - решение Роспатента) от 28.01.2011, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009724402/50 с приоритетом от 02.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FISHKA ФИШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов, соответственно.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.01.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в заявке. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 29 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №291883, №402877, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов и однородности товаров 29 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 08.07.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №291883, №402877 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

- товары 29 класса МКТУ «семена подсолнечника, тыквенные, обработанные, в т.ч. жареные и сушеные» не однородны товарам «орехи обработанные», поскольку семена являются маслосодержащим товаром;

- заявителем заключен договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №291883, №402877 №2-08/2011 от 30.08.2011 и соответствующее заявление подано в Роспатент 02.09.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, заявителем были представлены следующие материалы:

- копия заявления о регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки №291883, №402877 [1];

- договор об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №291883, №402877 №2-08/2011 от 30.08.2011 [2];

- письмо-согласие №31-08/11 от 31.08.2011[3].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 28.01.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 29 класса МКТУ, приведенного в заявке.

Заседания коллегии Палаты по патентным спорам, неоднократно переносились, ввиду подачи заявления о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки №291883, №402877, поскольку указанные знаки препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшимся 04.06.2012, заявитель представил распечатки из Государственного Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по свидетельствам №291883, №402877, содержащие сведения, относящиеся к уступке права на товарные знаки в отношении части товаров 29

класса МКТУ: «арахис обработанный; миндаль толченый; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.10.2009) поступления заявки №2009724402/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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 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 словесное обозначение «FISHKA ФИШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и

кириллического алфавитов, соответственно. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №291883 представляет собой словесное обозначение «ФИШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №402877 представляет собой словесное обозначение «Fishka», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] сделан в силу фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов «ФИШКА/FISHKA», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, поскольку они относятся к одному виду товаров «готовые продукты питания растительного происхождения», имеют одинаковый круг потребителей, условия реализации (реализуются в одном отделе магазина).

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 28.01.2011.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №291883, №402877 в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за №РД0099180 от 16.05.2012 в отношении части

товаров 29 класса МКТУ, является Общество с ограниченной ответственностью «Раздолье-Трейд», 109209, Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1.

В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и то же лицо.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №291883, №402877 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров 29 класса МКТУ отсутствуют.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.07.2011, изменить решение Роспатента от 28.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009724402/50.