

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 11.07.2016 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014725799, при этом установила следующее.

ОТ
ЗОЛУШКИ

Словесное обозначение « **ЗОЛУШКИ** » по заявке № 2014725799, поданной 01.08.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, с учетом внесенных изменений.

Роспатентом 21.06.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014725799. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ и части товаров и услуг 30, 32 и 35 классов МКТУ. В отношении всех товаров 29 и остальной части товаров и услуг 30, 32 и 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6(2) статьи 1483 кодекса.

ОТ
ЗОЛУШКИ

Заключение мотивированно тем, что заявленное обозначение « **ЗОЛУШКИ** » в

отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- товарным знаком «**ЗОЛУШКА**» по свидетельству № 150213, приоритет от 24.10.1995, ООО «Московский пищевой комбинат «Крекер», услуги 35 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «**ЗОЛУШКА**» по свидетельству № 366500, приоритет от 24.10.1995, ООО «Золушка», услуги 35 класса МКТУ [2];

- товарным знаком «**ЗОЛУШКА**» по свидетельству № 307220, приоритет от 19.09.2003, Гладкова Ольга Юрьевна, товары 29, 32 классов МКТУ [3];



- комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 545756, приоритет от 31.01.2007, ЗАО «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ», товары 30 класса МКТУ [4];



- комбинированным товарным знаком «» по свидетельству № 378100, приоритет от 31.01.2007, ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» товары и услуги 25, 30, 32 и 35 классов МКТУ [5]. В связи с наличием письма-согласия по противопоставленной регистрации, товарный знак по свидетельству № 378100 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Экспертиза снимает противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 158180 и 350667 в связи с истечением их срока действия.

В поступившем 11.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.06.2016, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- товары, указанные в противопоставленных свидетельствах на товарные знаки, не являются однородными товарам 29 класса МКТУ;

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров 29 класса МКТУ до следующих:

«29- супы; бульоны; бульонные концентраты; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; пищевые жиры; растительные масла; обработанные орехи; обработанные ягоды; семена подсолнечника обработанные; пищевые экстракты водорослей; консервированные грибы»;

- таким образом, заявитель считает, что устранены все препятствия для государственной регистрации товарного знака «^{ОТ}ЗОЛУШКИ» в отношении, в том числе, части заявленных товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014725799 в отношении части товаров 29 класса МКТУ: «29- супы; бульоны; бульонные концентраты; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; пищевые жиры; растительные масла; обработанные орехи; обработанные ягоды; семена подсолнечника обработанные; пищевые экстракты водорослей; консервированные грибы».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.08.2014) заявки № 2014725799 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 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, 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.

ОТ
ЗОЛУШКИ

Заявленное обозначение « **ЗОЛУШКИ** » является словесным и выполнено заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении части товаров 29 класса МКТУ.

Решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ЗОЛУШКА**» [3] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал, что они содержат в своем составе фонетически, семантически и графически сходные словесные элементы « от Золушки»/«Золушка», что заявителем не оспаривается.

Что касается однородности товаров 29 класса МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Регистрация товарного знака « ^{ОТ}ЗОЛУШКИ » по заявке № 2014725799 испрашивается, в отношении сокращенного перечня товаров 29 класса МКТУ: «супы; бульоны; бульонные концентраты; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; пищевые жиры; растительные масла; обработанные орехи; обработанные ягоды; семена подсолнечника обработанные; пищевые экстракты водорослей; консервированные грибы».

В связи с ограничением заявителем перечня товаров 29 класса МКТУ устранены препятствия только в отношении части товаров 29 класса МКТУ, так как правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] действует, в том числе, в отношении товаров: «мясо; мясные экстракты» и «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье».

По мнению коллегии, такие товары как «супы; бульоны; бульонные концентраты; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов» и «обработанные орехи; обработанные ягоды; семена подсолнечника обработанные; пищевые экстракты водорослей; консервированные грибы» заявленного перечня, являются однородными с товарами, указанными в перечне противопоставленной регистрации [3], так как соотносятся как «вид/род», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 29 класса МКТУ, что позволяет усмотреть несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Остальные товары 29 класса МКТУ заявленного перечня «пищевые жиры; растительные масла», не являются однородными товарам противопоставленного знака [3], что обуславливает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2016, изменить решение Роспатента от 21.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014725799.