

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.09.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Кострома (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014723857, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014723857 с приоритетом от 27.06.2014 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



Пекарная Лакомка

« ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в красном, коричневом цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.05.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ: «мамалыга; рулет весенний; суши; сэндвичи; табуле; такос; чизбургеры [сэндвичи]» и части услуг 43 класса МКТУ: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых;

мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со:

- товарными знаками «Лакомка» (свидетельства №126784 с приоритетом от 30.09.1993, №518288 с приоритетом от 12.12.2012), зарегистрированными ранее на имя Открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ», 115184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарными знаками «Лакомка» (свидетельства №228893 с приоритетом от 23.11.2001, №494841 с приоритетом от 02.11.2011), зарегистрированными ранее на имя Открытого акционерного общества «Русский холод», 656011, г. Барнаул, ул. Бехтерева, д. 2, оф. 15 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- словесными товарными знаками «Лакомка» (свидетельства №176165 с приоритетом от 30.04.1998, №349639 с приоритетом от 21.02.2007), зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью Продюсерская фирма «СамыйСМАК», 123423, Москва, Крамышевская наб., д. 20, корп. 1 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- словесными товарными знаками «Лакомка» (свидетельства №522786 с приоритетом от 30.04.1998, №522787 с приоритетом от 21.02.2007), зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью Продюсерская фирма «Альпенгурт ТМ», 142703, Московская обл., Ленинский р-н, городское поселение Горки Ленинские, промзона Пуговичино, владение 4 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- словесными товарными знаками «Лакомка» (свидетельства №357319 с приоритетом от 30.04.1998, №357321 с приоритетом от 21.02.2007), зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис», 142181, Московская обл., г. Климовск, Бережковский пр-д, д. 20 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем 16.09.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №176165 и заявленное обозначение имеют ряд существенных различий, а именно заявленное обозначение является комбинированным и выполнено в красно-коричневом цветовом сочетании, противопоставленный товарный знак по свидетельству №176165 словесный и выполнен черно-белым цветом;

- в заявленном обозначении доминирующее положение занимает изобразительный элемент, и за счет выполнения его красным и коричневым цветами доминирование усиливается;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №176165 фонетически и семантически не сходны, за счет наличия в заявленном обозначении словесного элемента «Пекарная»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №176165 не используется правообладателем, в связи с чем заявитель подал исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №176165.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014723857 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в указанном решении.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.06.2014) поступления заявки №2014723857 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 подпунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 принимаются 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



Пекарная Лакомка

« _____ », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованных букв «Л и К», под которым расположены словесные элементы «Пекарная Лакомка», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в красном, коричневом цветовом сочетании, в отношении всех услуг 43 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в указанном решении.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №126784, №228893 [1] представляют собой словесные обозначения «ЛАКОМКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №176165 [2] представляет собой словесное обозначение «ЛАКОМКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №349639, №522786, №522787, №357319, №357321 [3] представляют собой словесные обозначения «Лакомка», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №494841 [4]



представляет собой комбинированное обозначение « _____ » в виде лицевой стороны этикетки для мороженого. В верхней части этикетки размещена лента с надписью «РУССКИЙ ХОЛОД-ВКУС И КАЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ», выполненная стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В центре этикетки

находится стилизованное изображение мороженого и словесный элемент «Лакомка», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Также по центру размещены пятиугольники, внутри которых изображены стилизованные креманки. Внизу этикетки расположены изображение упаковки мороженого в окружности и надпись «ПЛОМБИР 15%». Знак зарегистрирован в белом, красном, голубом, синем и желтом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ. Неохраняемые элементы товарного знака: 15%, пломбир, настоящий, ванильный, изображение мороженого в виде батончика цилиндрической формы в глазури.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №518288 [5]



представляет собой комбинированное обозначение «» в виде этикетки для конфет. Слева и справа этикетки вертикально размещены полосы и орнаментальные полосы, состоящие из цветов и листьев. В центральной части этикетки находится вертикальный прямоугольник, на котором расположена полоса красно-коричневого цвета, окантованная по краям тонкими вертикальными линиями белого цвета. Поверх полосы расположены повторяющиеся словесные элементы «Лакомка», «в глазури», «карамель», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в белом, красно-коричневом, желтом, светло-желтом, синем, голубом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ. Неохраняемые элементы товарного знака: Карамель, в глазури.

Принимая во внимание, что заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении всех услуг 43 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в решении Роспатента от 16.05.2016, противопоставленные товарные знаки [1, 3, 4, 5], не учитываются при проведении анализа на тождество и сходство.

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

Основным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «Пекарная Лакомка», поскольку он по сравнению с изобразительными элементами легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются фонетически сходными, за счет полного фонетического вхождения в заявленное обозначение «Пекарная Лакомка» словесного товарного знака «ЛАКОМКА».

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, в котором словесный элемент «лакомка», совпадающий с противопоставленным товарным знаком, является главным словом несущим основную смысловую нагрузку. В связи с этим на основании пункта 14.4.2.2 (в) Правил при совпадении одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельно значение, сравниваемые обозначения признаются сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующих элементов в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на имеющиеся графические различия (шрифтовое исполнение словесных элементов, наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении).

Сравнение перечней услуг 42 и 43 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом), и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], относятся к одному виду услуг (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны), имеют один круг потребителей и

одинаковые условия оказания, в связи с чем являются однородными. Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Относительно ходатайства заявителя, поступившего в Роспатент 21.10.2016, о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок в связи с тем, что им было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №176165, необходимо отметить следующее.

Коллегией было отказано в удовлетворении данного ходатайства ввиду нижеследующего.

Вероятность наступления каких-либо событий не может являться причиной переноса рассмотрения дел в административном (упрощенном) порядке, в котором осуществляет свою деятельность федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Кроме того, судебный процесс может иметь длительный характер, и неясно, какое решение будет принято по результатам рассмотрения данного дела и будет ли оно обжаловано.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2016, оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2016.