


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.10.2016, поданное по поручению ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014744158, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2014744158 подано 30.12.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее изображение паруса под которым расположен словесный элемент «Волга», выполненный оригинальным шрифтом, в котором буква «О» сочетает в себе стилизованные буквы «С», «D» и изображение земного шара. В нижней части композиции расположены словесные элементы «РЕСТОРАН КОМПЛЕКСА ОТДЫХА ЗАВИДОВО».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, синем, голубом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014744158 принято 30.06.2016 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «VOLGA» по свидетельству №322568, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В заключении также указано, что словесные элементы «РЕСТОРАН КОМПЛЕКСА ОТДЫХА ЗАВИДОВО» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 26.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014744158 и привел следующие аргументы:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №322568 не являются сходными до степени смешения;
- словесный элемент «BCDЛГ A» в заявленном обозначении не является сходным со словесным элементом «VOLGA», включенным в противопоставленный товарный знак;
- в противопоставленном товарном знаке доминирует изобразительная часть, о чем свидетельствует его описание, представленное в заявке;
- частое использование слов «Волга» и «VOLGA» в названиях ресторанов и в товарных знаках ослабило их различительную способность;
- заявленное обозначение включает изобразительный элемент, образованный сочетанием английских букв «CD», являющихся начальными буквами английских слов

«Corps» и «Diplomatic», которые присутствуют в товарных знаках



и



(свидетельства №127785 и №180489), правообладателем которых является заявитель, благодаря чему заявленное обозначение приобрело высокую степень различительной способности;

- неправомерно и ошибочно делать вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком только на основании сходства слабого словесного элемента «VOLGA» с сильным словесным элементом «ВСОДЛГА» без учета общего впечатления от этих обозначений;
- заявитель согласен с тем, что словесные элементы «РЕСТОРАН КОМПЛЕКСА ОТДЫХА ЗАВИДОВО» не обладают различительной способностью, и не оспаривает этот вывод экспертизы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014744158.

К возражению приложены материалы, содержащие информацию о противопоставленном товарном знаке и о других товарных знаках, упомянутых в возражении, а также о ресторанах с названием «Волга» по данным из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.12.2014) поступления заявки №2014744158 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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;
- 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , включающее изображение паруса под которым расположен словесный элемент «Волга», выполненный оригинальным шрифтом, в котором буква «О» сочетает в себе стилизованные буквы «С», «D» и изображение земного шара. В нижней части композиции расположены словесные элементы

«РЕСТОРАН КОМПЛЕКСА ОТДЫХА ЗАВИДОВО», выполненные мелким шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №322568 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «VOLGA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом помещено изображение щуки, увенчанной маленькой короной. Над словесным элементом также расположено стилизованное изображение короны, а под изображением щуки – мяч для гольфа.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые являются однородными с услугами 43 класса МКТУ, связанными с обеспечением едой и ресторанным бизнесом, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014744158. Товарный знак охраняется в желтом, красном, зеленом, светло-зеленом, голубом, белом, черном цветовом сочетании. Срок действия регистрации продлен до 29.12.2025.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего зрительного впечатления, которое может формироваться под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного решения и т.п.

Сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, которое формируется за счет комбинации словесных, в том числе неохраняемых, и изобразительных элементов с использованием различной цветовой гаммы, образующих сложные композиции, доминирующее положение в которых занимают словесные элементы «VOLGA» и «Волга», выполненные буквами разных алфавитов и шрифтов.

Таким образом, помимо разного общего зрительного впечатления, сравниваемые обозначения характеризуются существенными визуальными различиями в указанных словесных элементах, при этом в заявленном обозначении словесный элемент «Волга» включает в себя оригинально выполненную букву «О», сочетающую в себе стилизованные буквы «С», «D» и изображение земного шара. Этот элемент уже был включен в товарные знаки, принадлежащие заявителю (свидетельства №№127785, 180489), благодаря чему потребитель будет ассоциировать заявленное обозначение именно с заявителем, несмотря на имеющееся фонетическое сходство (за счет наличия сходных звуков [в-v], [о-o], [л-l], [г-g], [а -a]) в словах «Волга» и «VOLGA», а также семантического сходства, обусловленного подобием заложенных понятий и идей - названия великой русской реки в кириллице и транслитерации этого названия буквами латинского алфавита.

Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения в целом не могут вызывать у потребителя сходных ассоциаций, что обуславливает вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Кроме того, заявитель также является правообладателем товарных знаков, зарегистрированных в отношении идентичных услуг 43 класса МКТУ, имеющих сходную композицию с заявленным обозначением:



свидетельство №410063;



свидетельство №561487;



свидетельство №561487.

Несмотря на однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014744158, учитывая установленное выше несходство между сравниваемыми обозначениями, отсутствуют основания для вывода о том, что у потребителей возникнет представление о том, что эти услуги оказываются одним и тем же лицом.

Заявитель не возражает против включения словосочетания «РЕСТОРАН КОМПЛЕКСА ОТДЫХА ЗАВИДОВО» в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2016, отменить решение Роспатента от 30.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014744158.