

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 22.09.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Инвестстройплюс», Самарская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013737339 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013737339 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.10.2013 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ЁШКА», выполненного оригинальным (стилизованным) шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЁШКА» по свидетельству № 414553, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 32 и 33 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от

29.05.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по причине его неиспользования.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает выполненное буквами русского алфавита слово «ЁШКА», поскольку оно несет в этом обозначении основную индивидуализирующую нагрузку, а использование в нем графически проработанных шрифтовых единиц (стилизованного шрифта) не порождает каких-либо затруднений при прочтении слова и, следовательно, не приводит к утрате обозначением своего словесного характера. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.10.2013 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 414553 с приоритетом от 17.04.2009 представляет собой словесное обозначение «ЁШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный знак охраняется в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества. Сходство усиливается и за счет использования в этих знаках букв одного и того же (русского) алфавита.

Коллегия при сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого установлено сходство этих знаков. Для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляющие собой пиво, различные безалкогольные напитки и составы для их изготовления, и товары 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, представляющие собой пиво, различные безалкогольные напитки, составы для их изготовления и алкогольные напитки, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть они являются однородными, что заявителем в возражении также не оспаривается.

В силу указанных выше обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 414553 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Необходимо отметить, что на дату рассмотрения возражения противопоставленная регистрация товарного знака является действующей, а поданное заявителем в Суд по

интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака (дело № СИП-52/2015) не рассмотрено.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2015, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2015.**