

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 07.05.2018, поданное ООО «Джей Рус», г. Владивосток (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016733276, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016733276 было подано 09.09.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**GOLD BOND**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016733276 было принято 29.01.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В отношении товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ГОЛД БОНД» по свидетельству №184449, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя компании Мадху

Джаянти Интернешенл Лимитед, Индия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель указал, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016733276 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В возражении также указано, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак обладают существенными графическими и смысловыми различиями.

Графические различия обусловлены тем, что противопоставленный товарный знак является комбинированным и содержит прямоугольник, в верхней части которого расположен словесный элемент «ГОЛД БОНД», выполненный оригинальным шрифтом прописными буквами русского алфавита белым цветом на красном фоне, а заявленное обозначение «GOLD BOND» является словесным и выполнено заглавными буквами латинского алфавита.

Семантические различия обусловлены тем, что словосочетание «ГОЛД БОНД» не имеет смыслового значения, а словосочетание «GOLD BOND» может быть переведено с английского языка как «ЗОЛОТАЯ СВЯЗЬ» или «ЗОЛОТОЕ СОЕДИНЕНИЕ».

С указанными обстоятельствами выразил согласие правообладатель противопоставленного товарного знака, который предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016733276 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Джей Рус»;

- копия решения единственного учредителя ООО «Джей Рус».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (09.09.2016) заявки №2016733276 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**GOLD BOND**», выполненное буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №184449 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «**Голд Бонд**», выполненные оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника, разделенного кривой линией на две неравные части, выполненные в разной цветовой гамме.

Товарный знак охраняется в красном, желтом, белом, черном цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ:

кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока; саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы(приправы); пряности; пищевой лед.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «GOLD BOND» и «Голд Бонд», обусловленного наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016733276.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №184449, содержащее согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016733276 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Следует также отметить, что заявитель (ООО «Джей Рус») является лицензиатом правообладателя противопоставленного товарного знака, кроме того, эти компании являются аффилированными лицами, поскольку директор компании - правообладателя противопоставленного товарного знака Шах Хариш Кумар Джаянтилал входит в совет директоров ООО «Джей Рус» и является уполномоченным представителем единственного учредителя ООО «Джей Рус» - компании Малтитрейд Оверсиз ПТЕ, ЛТД., Сингапур.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.05.2018, изменить решение Роспатента от 29.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733276.