

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.07.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДЖАМБО», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017738476, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2017738476 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.09.2017 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 20, 21, 24, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 28.02.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 12, 24 классов МКТУ. Основанием для частичного предоставления правовой охраны товарному




знаку «  » в соответствии с заключением по результатам экспертизы стало его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

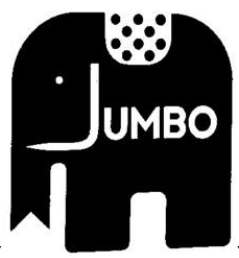
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы,



сводятся к тому, что заявленное обозначение «  » сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «  », м.р. № 1233203 (1), с приоритетом от 26.02.2014, в отношении однородных товаров и услуг 20, 21, 35 классов МКТУ;

- со словесным и комбинированным знаками

«JUMBO» и «  » м.р. № 765348 (2), с

приоритетом от 16.01.2002, № 418055 (3) с приоритетом от 24.04.1997, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2019 поступило возражение на решение Роспатента от 28.02.2019.

Доводы заявителя сводятся к тому, что им были получены письма согласия от правообладателя противопоставленных знаков по м.р. № 765348, № 418055 (Koninklijke Jumbo B.V. Westzijde 184 NL-1506 EK, Zaandam) на регистрацию товарного знака по заявке №2017738476 в отношении всего заявленного перечня товаров 28 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «ТОЙЗ» в отношении товаров 28 класса МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.02.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017738476 в отношении всех товаров 12, 24, 28 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.09.2019, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутых писем-согласия [1].

С учетом даты (18.09.2017) поступления заявки №2017738476 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут

быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.


Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2017738476, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

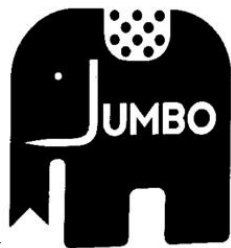


обозначение «
», состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент представлен в виде стилизованного изображения слона голубого цвета. Над изобразительным

элементом располагается словесный элемент «ДЖАМБО». Под изобразительным элементом располагается словесный элемент «ТОЙЗ». Словесные элементы выполнены оригинальным художественным шрифтом, кириллицей, заглавными буквами голубого цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 12, 24, 28 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки:

- «» м.р. № 1233203 (1) в отношении однородных товаров 20, 21 и услуг 35 классов МКТУ;

- «**JUMBO**» м.р. № 765348 (2); - «» м.р. №

418055 (3) в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

Решение Роспатента оспаривается только в отношении заявленных товаров 28 класса МКТУ, которым в решении Роспатента противопоставлены товарные знаки (2) и (3).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2) и (3) обусловлено сходством доминирующих словесных элементов «ДЖАМБО» и «JUMBO». Сходство знаков и однородность товаров 28 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.02.2019.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем-согласия [1] от правообладателя противопоставленных знаков по м.р № 765348, м.р № 418055, в которых он выражает свое согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке №2018738476 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2) и (3) не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком, поэтому отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение при регистрации товарного знака по заявке № 2017738476.

Также, заявителем выражено согласие с дискламацией входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «ТОЙЗ» для всех

заявленных товаров 28 класса МКТУ, в соответствии с требованиями предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Наличие писем-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2) и (3), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2017738476 в отношении товаров 12, 24, 28 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ТОЙЗ» в качестве неохраноспособного.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.07.2019, изменить решение Роспатента от 28.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017738476.