

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела поступившее 29.06.2018 возражение ООО «БИГ ПАПА» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733415, при этом установила следующее.

Заявка №2016733415 с датой поступления от 09.09.2016 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21, 24, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение со словесным элементом «ТРИ МЕДВЕДЯ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и размещенное под прямоугольником, на котором размещены стилизованные изображения трех медведей.

Решение Роспатента от 23.10.2017 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ. В

отношении заявленных товаров 21, 24 и 28 классов МКТУ обозначение по заявке №2016733415 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам



экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированным на имя иного



лица и имеющим более ранний приоритет товарным знаком по свидетельству №293432 [1] в отношении однородных товаров 21, 24 и 28 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.06.2018, приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют существенные отличия, обусловленные тем, что производят различное зрительное впечатление на потребителя за счет разных ассоциаций, создаваемых обозначениями и сильных графических отличий;

- заявитель получил согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] - Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен», 193230, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, литер «А» на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2016733415 в отношении товаров 21, 24 и 28 классов МКТУ;

- заявитель считает, что отсутствуют предпосылки для возникновения смешения обозначений и введения потребителей в заблуждение регистрацией заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения также и в отношении всех товаров 21, 24 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2016733415.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (09.09.2016) поступления заявки №2016733415 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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, круг потребителей и другие признаки.

На государственную регистрацию заявлено комбинированное



обозначение .

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения для товаров 21, 24 и 28 классов МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного для однородных товаров на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие на регистрацию указанного товарного знака на имя заявителя в отношении всех товаров 21, 24 и 28 классов МКТУ, указанных в заявке №2016733415, что подтверждается письмом-согласием от 17.04.2018.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

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 связи с указанным необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства 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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют существенные графические различия, обусловленные их разным композиционным построением, разными изобразительными элементами, а также использованием при выполнении знаков разных шрифтовых решений и разной цветовой гаммы, что создает различное зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Кроме



того, следует отметить, что заявленное обозначение вызывает ассоциации с мягкими плюшевыми игрушками и сказочными персонажами, что вполне соотносится с товарами, для которых испрашивается государственная



регистрация товарного знака, а противопоставленный знак представляет собой этикетку, которая предназначена для маркировки пива.

Противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаком.

Отсутствует также какая-либо информация об известности товарного знака [1] среди потребителей вышеуказанных товаров и его восприятию, обусловленном предшествующими знаниями о товарах, однородных заявленным и производимых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем, что никак не может способствовать возникновению устойчивых ассоциативных связей заявленного обозначения с правообладателем знака [1].

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что государственная регистрация товарного знака по заявке №2016733415 в отношении товаров 21, 24 и 28 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 21, 24 и 28 классов МКТУ, указанных в заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2018, изменить решение Роспатента от 23.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733415.