

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-Производственная Компания Коронная марка», г. Томск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016744453, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **КОРОННАЯ МАРКА** по заявке №2016744453, поданной 25.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21, 29, 30, 32 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.01.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016744453 для части товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг 21, 29, 30, 35 классов МКТУ и другой части товаров 32 класса МКТУ

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками **MARCA CORONA** по свидетельствам № 509160 с приоритетом от 22.05.2012 – (1) и №174652 с приоритетом от 26.06.1998 (срок действия свидетельства продлен до 26.06.2018) – (2), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Клиос», Москва.

В Роспатент 23.11.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных знаков (1, 2) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016744453 в отношении всех товаров и услуг заявленного перечня. При этом наличие предоставленного письма-согласия не повлечет за собой нарушение исключительных прав правообладателя противопоставленных знаков (1, 2).

На заседании коллегии, состоявшемся 27.03.2019, заявитель устно отметил, что между заявленным обозначением и противопоставленными знаками (1, 2) имеются существенные отличия по визуальному критерию сходства. По мнению заявителя, сравниваемые обозначения не порождают в сознании потребителя ассоциации о принадлежности их одному лицу и, следовательно, отсутствует вероятность их смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016744453 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016744453 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.11.2016) поступления заявки №2016744453 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Заявленное обозначение по заявке №2016744453 представляет собой словесное обозначение **КОРОННАЯ МАРКА**, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 21, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки **MARCA CORONA** по свидетельствам № 509160 – (1) и №174652 – (2).

Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 21, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных знаков (1, 2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016744453 в отношении всех заявленных товаров 21, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ. При этом в письме-согласии [1] правообладатель отметил, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2016744453 не приведет к нарушению его исключительных прав на товарные знаки (1, 2).

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1]

ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 21, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2018, изменить решение Роспатента от 23.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016744453.