


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 30.09.2019 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Рукиным С.И., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018722019, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2018722019, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 29 и 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018722019 на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «  » по свидетельству № 600974, зарегистрированным на имя ВОБИЛЛ ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр, в отношении однородных товаров 29 и 31 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.06.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- между правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 600974 в отношении всех товаров;

- регистрация отчуждения произведена 19.09.2019 за номером РД0310758;

- единственное препятствие для регистрации заявленного обозначения на имя заявителя устранено.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018722019 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения от 14.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018722019;

(2) копия изменений к свидетельству на товарный знак № 600974;

(3) копия уведомления о регистрации отчуждения исключительного права.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (29.05.2018) заявки № 2018722019 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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).




Заявленное обозначение «
» по заявке № 2018722019 является комбинированным, включает словесный элемент «РОСТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и композицию округлой формы, состоящую из изображений овощей и листьев, обрамляющую словесный элемент. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: оранжевый, красный, темно-зеленый, салатный, белый.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2018722019 испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ – *«грибы сушеные; овощи сушеные; овощи лиофилизированные, овощи, подвергнутые тепловой обработке, неконсервированные; овощи замороженные; салаты овощные, неконсервированные; салаты фруктовые, неконсервированные; изюм, финики, плоды садовые сушеные; фрукты сушеные; фрукты замороженные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке, неконсервированные; соки овощные для приготовления пищи; ягоды сушеные; ягоды замороженные; ягоды, подвергнутые тепловой обработке, неконсервированные»* и товаров 31 класса МКТУ – *«горох необработанный; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; кабачки необработанные; картофель необработанный; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; кукуруза; лук необработанный; лук-порей*

необработанный; маслины [оливы] необработанные; овощи необработанные; огурцы необработанные; перец стручковый [растение]; плоды садовые необработанные; салат-латук необработанный; травы пряновкусовые необработанные; томаты необработанные; тыквы необработанные; фрукты необработанные; чеснок свежий; ягоды необработанные; апельсины необработанные; артишоки свежие; бобы необработанные; виноград необработанный; какао-бобы необработанные; каштаны необработанные; корнеплоды кормовые; лимоны необработанные; плоды цитрусовые необработанные; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; рассада; растения; ремень необработанный».

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 600974 (приоритет от 13.01.2016) является изобразительным, представляет собой композицию округлой формы, состоящую из изображений овощей и листьев.

Заявитель в своем возращении не оспаривает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.09.2019 внесены сведения о государственной регистрации договора № РД0310758 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 600974 в отношении всех товаров на имя заявителя (бюллетень № 18/2019).

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2018722019 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2019, отменить решение Роспатента от 14.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018722019.