


## 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 01.12. 2017 возражение Lesaffre et Compagnie, France (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1292764, при этом установила следующее.


Международная регистрация №1292764 с конвенционным приоритетом от 18.09.2015 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 29.01.2016 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ - levure; poudre à lever (дрожжи; пекарные порошки).



Знак  по международной регистрации №1292764 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «PASHA», выполненное буквами латинского алфавита и расположенное на фоне прямоугольника, над которым расположено стилизованное изображение головы мужчины.

Роспатентом 28.08.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак  сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет словесным товарным знаком «**PASHA**» по свидетельству №331485 [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.12.2017, заявителем приведены следующие аргументы:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] подал в Роспатент заявление о сокращении перечня товаров 30 класса МКТУ, исключив из него «дрожжи; пекарные порошки», и выразил свое согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации в отношении указанных товаров 30 класса МКТУ;

- оригинал письма-согласия будет представлен на заседании коллегии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.02.2018, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака [1].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (18.09.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1292764 правовая база для оценки охраноспособности знака 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.

Знак по международной регистрации №1292764 представляет собой



комбинированное обозначение . Предоставление правовой охраны знаку испрашивается для товаров 30 класса МКТУ- levure; poudre à lever (дрожжи; пекарные порошки).

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака «PASHA» [1], зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе для товаров «дрожжи; пекарные порошки», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1292764.

Вместе с тем, следует отметить, что по заявлению правообладателя товарного знака [1] перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак, был сокращен путем исключения из него товаров «дрожжи; пекарные порошки», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292764. О сокращении перечня свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации от 19.12.2017.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, оставшихся в перечне свидетельства на товарный знак [1] после его сокращения, а именно: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока); саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед и товаров 30 класса МКТУ- levure; poudre à lever (дрожжи; пекарные порошки), для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1292764, показал, что они являются неоднородными, поскольку отличаются по виду, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Кроме того, правообладателем указанного товарного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292764 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается представленным на заседании коллегии письмом-согласием от 24.10.2017.

В связи с указанным противопоставленный товарный знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1292764 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2017, отменить решение Роспатента от 28.08.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1292764.**