


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2017, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «ТШАЃЫҢЫ ДВОР», Казахстан (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.08.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1289038, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 07.12.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1289038 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1289038 представляет собой



комбинированное обозначение «», представляющее собой этикетку на которой расположены словесные элементы «Той Бастар», выполненные буквами казахского алфавита оригинальным шрифтом, и словесные элементы «шайы», «чай», выполненные стандартным шрифтом буквами казахского и русского алфавитов соответственно. Знак выполнен в зеленом, голубом, коричневом,

золотом, белом, сером, лиловом, светло зеленом, оранжевом, бежевом цветовом сочетании.

Согласно решению Роспатента от 15.08.2017 принято решение об отказе предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1289038 сходен до степени смешения с обозначением «ТОЙ БАСТАР TOY BASTAR» по заявке №2015709906 с приоритетом от 07.04.2015, заявленным на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Кроме того, словесные элементы «шайы», «чай» признаны неохраноспособными для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно информации открытых реестров товарных знаков ФИПС по заявке №2015709906 10.11.2017 было вынесено решение о признании заявки отозванной;

- следовательно, обозначение по заявке №2015709906 на сегодняшний день не является препятствием в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель выражает согласие с исключением из охраны словесных элементов «ШАЙЫ, ЧАЙ» в отношении всего заявленного перечня.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 15.08.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных

товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ с указанием словесных элементов «ШАЙЫ, ЧАЙ» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (07.12.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.


В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Знак по международной регистрации №1289038 представляет собой



комбинированное обозначение «» в виде этикетки, на которой расположены словесные элементы «Той Бастар», выполненные буквами казахского алфавита оригинальным шрифтом, и словесные элементы «шайы», «чай», выполненные стандартным шрифтом буквами казахского и русского алфавитов соответственно. Знак выполнен в зеленом, голубом, коричневом, золотом, белом, сером, лиловым, светло зеленом, оранжевом, бежевом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленное экспертизой обозначение «ТОЙ БАСТАР TOY BASTAR» по заявке №2015709906 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами казахского и латинского алфавитов соответственно. Обозначение заявлено в отношении товаров 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1289038 в отношении всех заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения обозначения по заявке №2015709906, правовая охрана которому испрашивалась в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что по заявке №2015709906 10.11.2017 было принято решение о признании заявки отозванной.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1289038 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1289038 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о неохраноспособности словесных элементов «шайы», «чай» заявителем не оспаривался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2017, отменить решение Роспатента от 15.08.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1289038 в отношении товаров 30 и услуг 35 класса МКТУ с исключением словесных элементов «шайы», «чай» из самостоятельной правовой охраны.