



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 17.09.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126254, поданное компанией Содружество Групп С.А., Люксембург, (далее - заявитель) при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 14.03.2012 была произведена Международным Бюро ВОИС 22.06.2012 за №1126254 для товаров 29, 31 и услуг 37 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Sodrugestvo Group S.A., Люксембург. В дальнейшем владельцем знака стала компания Sander Plane Overseas Limited, Виргинские Острова (далее – правообладатель).



Знак  по международной регистрации № 1126254 является комбинированным и представляет собой словесные элементы «ГРУППА КОМПАНИЙ» и «СОДРУЖЕСТВО» выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита зеленого и синего цветов, соответственно, в две строки разделенные между собой полосой.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.05.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы знаку по

международной регистрации №1126254 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации является сходным до степени смешения с



товарным знаком «**СОДРУЖЕСТВО**» по свидетельству № 240915 зарегистрированным на имя иного лица, в том числе в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;
- правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126254.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126254 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Информация с сайта заявителя.
2. Копия Устава ООО «ГК СОДРУЖЕСТВО».
3. Оригинал письма – согласия.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.03.2012) конвенционного приоритета международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.


В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «  » по международной регистрации №1126254

является комбинированным и представляет собой словесные элементы «ГРУППА КОМПАНИЙ» и «СОДРУЖЕСТВО» выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки разделенные полосой. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, зеленого и синего цветов. Словесные элементы «Группа компаний» признаны неохраняемыми элементами, что заявителем не оспаривается.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №240915 является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «Содружество» выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде круга, внутри которого расположена геометрическая фигура.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными, однако, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы, поскольку именно на них акцентируется внимание потребителей.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «СОДРУЖЕСТВО», входящего в состав обозначений.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением элементов «СОДРУЖЕСТВО», являющихся доминирующими, буквами кириллического алфавита.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров «жировые вещества и овощи консервированные».

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации №1126254 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №240915 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 20.05.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем было предоставлено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 240915 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126254 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126254 как не противоречащему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2015, отменить решение Роспатента от 20.05.2014, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1126254 в отношении товаров 29 класса МКТУ «huiles et graisses comestibles; légumes conservés et cuits».