

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 02.09.2019, поданное Нахшиной Тамаре Алексеевне, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019710880, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение было подано «PARTY NUTS» в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.09.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019710880 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

обозначение сходно до степени смешения со знаком «  » по международной регистрации №1193408 с приоритетом от 31.10.2013, на имя правообладателя - Intersnack Group GmbH & Co. KG, Германия, в отношении

товаров 29 класса, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.11.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- заявитель представил письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1193408, в связи с чем, данное противопоставление может быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019710880 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению заявитель приложил письмо-согласие от правообладателя противопоставленной регистрации с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.03.2019) поступления заявки №2019710880 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

Заявленное обозначение «PURTY NUTS» по заявке №2019710880 представляет собой словесное обозначение, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: «арахис обработанный; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; фундук обработанный».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ основано на наличии сходного до

степени смешения знака «  » по международной регистрации №1193408.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 26.09.2019.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1193408 в котором он выражает свое согласие относительно регистрации товарного знака по заявке №2019710880 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, указанных в ее перечне.


Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «PURTY NUTS» и противопоставленный знак



«» по международной регистрации №1193408 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о широкой известности среди потребителей противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1193408, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019710880, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2019, отменить решение Роспатента от 26.09.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2019710880.