

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2022 поданное компанией «August Storck KG» (Аугуст Шторк КГ), Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1616845, при этом установлено следующее.

Регистрация знака «Mamba Парк Развлечений» произведена Международным Бюро ВОИС 13.07.2021, с конвенционным приоритетом от 10.02.2021, за №1616845 на имя компании «August Storck KG» (Аугуст Шторк КГ), Германия, в отношении товаров 30 класса Международной

классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), а именно: «confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice-cream; preparations for making the aforementioned products included in this class».

Роспатентом 16.09.2022 принято решение об отказе предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1616845 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

Основания для отказа изложены в предварительном решении от 28.01.2022, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1496 Кодекса, поскольку на имя заявителя, с такой же датой приоритета в отношении идентичного перечня товаров 30 класса МКТУ подано на регистрацию в качестве товарного знака тождественное

МАМВА ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
обозначение «**МАМВА ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ**» по заявке №2021706582.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся следующему:

- заявитель считает, что после внесения изменений в обозначение по заявке №2021706582, сравниваемые обозначения не являются тождественными;

- обозначение по заявке №2021706582 выполнено полностью заглавными буквами, а знак по международной регистрации №1616845 выполнен строчными буквам, за исключением первых букв каждого слова (букв М, П, Р);

- заявитель приводит примеры из практики Роспатента, а именно ссылается на товарные знаки по свидетельствам №№329502, 329501, знак по международной регистрации №1191069;

- компания Аугуст Шторк КГ является правообладателем следующих знаков: международная регистрация №165661, по свидетельству №833585, а кроме того, заявителю принадлежит серия знаков: международные

регистрации №1402152, №1078642, №1137383, №1101879, №1298645, №1383907, №1384088, №1382365, №1402691, №1469122, №1470280, №1473687, №1520630 и др.;

- товары по международной регистрации №1616845 и по заявке №2021706582 не являются идентичными;

- заявка №2021706582 признана отозванной (решение о признании заявки отозванной от 16.09.2022). Заявка, признанная отозванной, не принимается во внимание при экспертизе других заявок. Соответственно, на текущий момент, противопоставленная заявка признана отозванной, а, значит, отсутствуют какие-либо препятствия для регистрации товарного знака по международной регистрации №1616845.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1616845 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.02.2021) знака по международной регистрации №1616845 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1496 Кодекса если заявки на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы одним и тем же заявителем и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, товарный знак в отношении товаров, по

которым указанные перечни совпадают, может быть зарегистрирован только по одной из выбранных заявителем заявок. Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки на товарные знаки признаются отозванными на основании решения такого федерального органа.

Знак по международной регистрации №1616845 представляет собой слова «Мамба Парк Развлечений», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, с заглавными буквами М, П, Р.

Решением Роспатента от 16.09.2022 знаку по международной регистрации №1616845 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 2 статьи 1496 Кодекса поскольку на имя заявителя, с такой же датой приоритета в отношении идентичного перечня товаров 30 класса МКТУ подано на регистрацию в качестве товарного знака

тождественное обозначение « **МАМБА ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ** » по заявке №2021706582.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится факт признания противопоставленной заявки по №2021706582 отозванной, основанием чему послужило решение Роспатента от 16.09.2022.

Указанное свидетельствует о том, что данное обозначение не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1616845 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2022, отменить решение Роспатента от 16.09.2022, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1616845 в отношении товаров 30 класса МКТУ «confectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ice-cream; preparations for making the aforementioned products included in this class».