

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 26.05.2020 возражение Денисова А.Н. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019713303, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «КАРАВАЙКА» в качестве товарного знака по заявке №2019713303 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.03.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 28.01.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только для товаров 29 и услуг 43 классов МКТУ. В отношении товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными элементами «КАРАВАЙ» серии (блока) товарных знаков, зарегистрированных на имя Открытого акционерного общества «КАРАВАЙ», 191167, Санкт-Петербург, ул.

Херсонская, 22, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ (св-ва № 545815, № 545814, № 476214, № 368878, № 291722[1-5], см. Открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки не являются сходными между собой;
- сравниваемые обозначения отличаются семантически, поскольку “КАРАВАЙКА” – это птица семейства ибисовых, а “КАРАВАЙ” – это круглый хлеб;
- фонетические отличия знаков заключаются в разном количестве слов, слогов, букв и звуков;
- графические отличия сопоставляемых обозначений обусловлены тем, что противопоставленные знаки являются комбинированными и выполнены с использованием оригинальной графики;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-5] не возражает против регистрации товарного знака, в связи с чем предоставил заявителю письмо-согласие в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и для скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.03.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 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.

Заявленное обозначение по заявке №2019713303 представляет собой словесное обозначение “КАРАВАЙКА”.

Согласно возражению испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2019713303 также для товаров 30 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-5], зарегистрированных для товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам.

Сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками было установлено на основании фонетического сходства их словесных элементов КАРАВАЙКА/КАРАВАЙ, а также однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-5] и для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Вместе с тем, правообладателем указанных товарных знаков было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием от 09.04.2020.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

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 данная регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические, семантические и графические различия, что приводит к их разному восприятию потребителем в гражданском обороте. В связи с указанным регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленные экспертизой знаки [1-5] не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ с учетом их корректировки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2020, изменить решение Роспатента от 28.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019713303.