

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 03.02.2020, поданное компанией Piasten GmbH, Piastenstraße 1, 91301 Forchheim, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 03.10.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413533, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 16.01.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1413533 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1413533 представляет собой

Treets

комбинированное обозначение « THE PEANUT COMPANY», состоящее: из словесного элемента «Treets», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, словесных элементов «THE PEANUT COMPANY», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительных элементов в виде стилизованных геометрических фигур: круга и двух соединенных кругов.

Роспатентом 03.10.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1413533 в отношении товаров 30 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1(3) и пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Знак по международной регистрации №1413533 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками: знак «TREETS» по свидетельству №78760, с приоритетом от 11.09.1985 [1], знак «TREETS» по свидетельству №131196, с приоритетом от 19.01.1994 [2], зарегистрированным для однородных товаров 30 класса МКТУ на имя фирмы Марс, Инкорпорейтед.

Кроме того, элемент «THE PEANUT COMPANY» признан неохраноспособным для всех заявленных товаров на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

- заявитель не возражает против исключения из охраны словесного элемента «THE PEANUT COMPANY»;

- противопоставленные товарные знаки [1, 2] не использовались их правообладателем, компанией Марс, Инкорпорейтед, на территории Российской Федерации в течение 3-х лет. В этой связи, компания Марс, Инкорпорейтед приняла решение отказаться от прав на данные товарные знаки и подала в Роспатент соответствующие заявления. На настоящий момент охрана обоих знаков прекращена досрочно.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 03.10.2019 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.01.2018) 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 14.03.2018 № 100/н.

Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1413533 представляет собой

Treets

комбинированное обозначение « THE PEANUT COMPANY», состоящее: из словесного элемента «Treets», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, словесных элементов «THE PEANUT COMPANY», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительных элементов в виде стилизованных геометрических фигур: круга и двух соединенных кругов.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Элемент «THE PEANUT COMPANY» является неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует товары и указывает на их вид и свойство, что заявителем не оспаривается.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413533 в отношении товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2]. Сходство обусловлено вхождением в их состав элемента «TREETS», который является доминирующим, и однородностью товаров 30 класса МКТУ, указанных в их перечнях.

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 досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1, 2] полностью по заявлению правообладателя от 30.09.2019. Дата прекращения правовой охраны товарного знака [1] – 04.12.2019. Сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.12.2019. Дата прекращения правовой охраны товарного знака [2] – 29.10.2019. Сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.10.2019.

Ввиду чего, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1, 2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413533 в отношении товаров 30 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2020, отменить решение Роспатента от 03.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413533, с указанием словесных элементов «THE PEANUT COMPANY» в качестве неохраняемых.