


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.02.2020, поданное ИП Сун-Кон-Сю Т.И., Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018733758, при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке №2018733758 было подано 08.08.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733758 было принято 30.09.2019.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ГРИЗЛИ GRIZZLY» по свидетельству №320010, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы было указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Nuts» (в переводе с английского языка – орехи, см. Интернет <https://translate.google.ru>) указывает на вид и состав товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части заявленных товаров 30 класса МКТУ

В отношении остальной части заявленных товаров указанный элемент и, соответственно, обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров 30 класса МКТУ на основании положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, указано, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №320010 не использовался правообладателем на протяжении последних трех лет.

На данном основании заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №320010 в связи с неиспользованием (дело СИП - 870/2019).

В результате рассмотрения дела в открытом судебном заседании Судом по интеллектуальным правам было вынесено решение удовлетворить иск по делу № СИП - 870/2019, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №320010 в отношении товаров 30 класса МКТУ «сахар; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; сироп из патоки; мед».

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит коллегия отменить решение об отказе в регистрации по заявке № 2018733758 и зарегистрировать заявленное обозначение для следующих товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; макарон [печенье миндальное]; мука ореховая; орех мускатный; орехи в шоколаде; спреды шоколадные с орехами; тесто миндальное; мед».

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

С учетом даты поступления (08.08.2018) заявки №2018733758 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающие 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 элементы, указанные в пункте 34 Правил, 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.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «**Grizzly Nuts**», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного медведя.

Заявитель не возражает против включения словесного элемента «Nuts» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Поскольку заявитель сократил перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него все товары 30 класса МКТУ, для которых словесный элемент «Nuts», указывающий на вид товаров (орехи), будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №320010 представляет

ГРИЗЛИ

собой словесное обозначение «**GRIZZLY**», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2020 года по делу № СИП-870/2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству №320010 досрочно прекращена в отношении товаров 30 класса МКТУ «сахар; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; сироп из патоки; мед», которые являются однородными с товарами 30 класса МКТУ (изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; макарон [печенье миндальное]; мука ореховая; орех мускатный; орехи в шоколаде; спреды

шоколадные с орехами; тесто миндальное; мед), в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2018733758. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 14.02.2020.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического (фонетическое вхождение) и семантического тождества словесных элементов «GRIZZLY», а также однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, что обусловлено принадлежностью этих товаров к одной родовой и видовой группе товаров (кондитерские изделия), одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №320010 сохранена и действует в отношении неоднородных товаров 30 класса МКТУ (кофе, чай, какао, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мороженое; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лёд.), он не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.02.2020, отменить решение Роспатента от 30.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018733758.