


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 18.03.2022, поданное компанией Kesko Oyj, Tuörajankatu 12 FI-00580 Helsinki, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1576648, при этом установлено следующее.





Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку « Pirikka» по международной регистрации №1576648 с конвенционным приоритетом от 21.10.2020, произведенной Международным Бюро ВОИС 13.11.2020 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 05, 21, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.12.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1576648.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны, мотивированный несоответствием знака по

международной регистрации №1576648 требованиям пунктов 1(3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1576648 послужило его сходство до степени смешения:

- с товарным знаком «» по свидетельству №126656 [1];
- со знаком «» по международной регистрации №957644 [2];
- со знаком «ПИРККА» по международной регистрации №948832 [3];
- со знаком «Pirkka» по международной регистрации №764702 [4];
- со знаком « Parhaat» по международной регистрации №1383823 [5];
- со знаком «PIRKKA» по международной регистрации №1379179 [6];
- со знаком «» по международной регистрации №1376974 [7],

которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг на имя компании Кеско Ойю, Сатамакату 3, 00016 Кеско, Финляндия (FI).

Кроме того, словесный элемент «Parhaat» был признан неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В своем ответе на предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявитель выразил свое согласие с включением в состав знака словесного элемента «Parhaat» в качестве неохраняемого элемента.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.03.2022, заявитель сообщает, что он является правообладателем всех противопоставленных знаков.

Поскольку адрес заявителя изменился, для устранения препятствий в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации им было подано в МБ ВОИС заявление об изменении адреса правообладателя на следующий Tuórajankatu 12 FI-00580 Helsinki (FI) и в ответ получено уведомление МБ ВОИС от 28.02.2022 о смене адреса правообладателя на адрес Тёпаянкату 12, 00580, Хельсинки, Финляндия (FI) / Туóрајанкату 12 FI-00580 Helsinki (FI).

Кроме того, заявителем подано в Роспатент заявление о внесении изменений в адресе места нахождения правообладателя товарного знака по свидетельству №126656 на следующий: Тёпаянкату 12, 00580 Хельсинки, Финляндия (FI).

Данное заявление было удовлетворено, соответствующая информация опубликована на сайте Роспатента.

После внесения изменений в адреса противопоставленных знаков препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации устранены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1576648.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №1576648 от 20.12.2021.

2. Копия решения Роспатента о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №1576648 от 19.05.2021.

3. Копия уведомления МБ ВОИС о смене адреса правообладателя от 28.02.2022.

4. Сведения реестра товарных знаков, относительно товарного знака по свидетельству №126656.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (21.10.2020) международной регистрации №1576648 правовая база для оценки охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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).

Знак по международной регистрации №1576648 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы, выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «Parhaat», в переводе с финского языка обозначающий «лучший», признан неохраняемым элементом, с чем заявитель согласился.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1576648 послужила серия знаков [1] – [7], которым была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг на имя компании Kesko Oyj, Финляндия.

Вместе с тем, в результате внесения изменений в юридический адрес правообладателя указанных регистраций, их правообладателем на территории Российской Федерации является заявитель - Kesko Oyj, Tuörajankatu 12 FI-00580 Helsinki, подтверждением чему служат сведения из базы данных WIPO <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>, а также информация о товарном знаке по свидетельству № 126656 из базы данных Роспатента (правообладатель товарного знака - Кеско Ойю, Тёпаянкату 12, 00580 Хельсинки, Финляндия).

Соответственно, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1576648 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2022, отменить решение Роспатента от 20.12.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1576648.