

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 поступившее 30.01.2017 возражение, поданное по поручению компании CHOCOLAND, bestolen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Бельгия (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 №1234562.



Международная регистрация №1234562 знака « » с конвенционным приоритетом от 20.03.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 15.07.2014 на имя заявителя (CHOCOLAND, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Oudenaardestraat 162 b B-9870 Zulte (Olsene) (BE)) в отношении товаров 03, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. При этом, согласно сведениям, опубликованным Международным Бюро ВОИС 15.09.2016, на территории Российской Федерации перечень заявленных товаров был ограничен заявителем товарами 29, 30, 32 классов МКТУ.

Роспатентом 03.10.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1234562 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы,

мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение



BRAUN
RUDOLPH
— 1899 —

MADE WITH PASSION FOR CHOCOLATE »

«» является сходным до степени смешения со знаком «» (международная регистрация №1198938 с конвенционным приоритетом от 27.05.2013), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Ing. Peter Rudolf Braun Kollárova 599 CZ-417 42 Krupka (CZ).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1198938 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации №1234562 в отношении всех заявленных товаров, вследствие чего указанное противопоставление должно быть снято.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1234562 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1198938.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.03.2014) конвенционного приоритета международной регистрации №1234562 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие

или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак «**MADE WITH PASSION R.B.**» по международной регистрации №1234562 является комбинированным, включает в свой состав расположенные в центре окружности латинские буквы «R.B.», выполненные оригинальным шрифтом. В верхней части знака расположен словесный элемент «MADE WITH PASSION», проходящий по контуру окружности. С учетом ранее сделанного заявителем ограничения перечня товаров правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1234562 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №1198938, принадлежащего иному лицу.



Противопоставленный знак «**MADE WITH PASSION FOR CHOCOLATE**» по международной регистрации №1198938 является словесным, включает в состав словесные элементы «BRAUN RUDOLPH», «MADE WITH PASSION FOR CHOCOLATE», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифру «1899». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1198938, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1234562 в отношении всех заявленных товаров.

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления знака по международной регистрации №1198938, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2017, отменить решение Роспатента от 03.10.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1234562 в отношении заявленных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.