

Роспатентом 14.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701336. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении всех товаров 34 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие

PRO-TECT

обусловлено сходством до степени смешения обозначения « » с



товарным знаком « » по свидетельству №190160, которому правовая охрана была предоставлена ранее на имя Дзе Хаус оф Эджворт Инкорпорейтед, Цехлервег 4, Цуг СН 6300, Швейцария в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

Таким образом, Роспатентом отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия обозначения по заявке №2019701336 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 31.08.2020, заявитель сообщил, что исключительные права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №190160 были переданы правообладателем противопоставленного товарного знака, в пользу заявителя, компании American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Швейцария. Следовательно, препятствия к регистрации заявленного обозначения преодолены.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019701336 в отношении всех испрашиваемых товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.01.2019) подачи заявки № 2019701336 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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 пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

PRO-TECT

Обозначение «**PRO-TECT**» по заявке №2019701336 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701336 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №190160.



Противопоставленный товарный знак "  " по свидетельству №190160 с приоритетом от 06.01.1999 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в стилизованного листа с завернутым уголком, и словесного элемента «PRO-tect», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Согласно публикации в официальном Бюллетене № 7 от 27.03.2020 переход исключительного права на товарный знак по свидетельству №190160 без заключения договора зарегистрирован в отношении правообладателя Американ-Сигаретт Компани (Оверсиз) Лимитед, Рут де Франс 17 2926, Бонкур, Швейцария.

Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права:
27.03.2020 РП0010033.

Таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака совпали в одном лице, и, следовательно, оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701336 более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2020, отменить решение Роспатента от 14.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019701336.