

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 24.08.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лэм Уэстон Белая Дача», Липецкая область (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732840, при этом установлено следующее.

## **ТРИУМФ**

Словесное обозначение по заявке №2019732840, поданной 08.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732840 для всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

## **ТРИУМФ ПЛАЗА**

- с товарным знаком по свидетельству №501104 с приоритетом от 16.02.2012 – (1), зарегистрированным на имя ООО «Триумф-компани», г. Омск, в отношении однородных товаров 29, 31 классов МКТУ;

## **ТРИУМФ**

- с товарными знаками по свидетельству №232191 с приоритетом от 27.09.2001 (срок действия регистрации продлен до 27.09.2021) – (2) и

## **ТРИУМФ**

по свидетельству №126787 с приоритетом от 30.09.1993 (срок действия регистрации продлен до 30.09.2023) – (3), зарегистрированными на имя ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ.

В Роспатент 24.08.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019732840 в отношении всех заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ.

- что касается противопоставленных знаков (2, 3), то товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы данные товарные знаки, не являются однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ, в связи с чем указанные противопоставления могут быть сняты;



- кроме того, на имя заявителя зарегистрирован товарный знак по свидетельству №773870 с приоритетом от 02.12.2019 – (4) в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019732840 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019732840 – [1] и сведения по товарному знаку по свидетельству №773870 – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.07.2019) поступления заявки №2019732840 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2019732840 представляет собой словесное

**ТРИУМФ**

обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

**ТРИУМФ ПЛАЗА**

- товарный знак по свидетельству №501104 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ;

- товарные знаки **ТРИУМФ** по свидетельству №232191 – (2) и

**ТРИУМФ** по свидетельству №126787 – (3), представляющие собой словесные обозначения, выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана знакам (2, 3) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ТРИУМФ».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Заявленные товары 29, 31 классов МКТУ и товары 29, 31 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Вместе с тем, заявленные товары 29, 31 классов МКТУ и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (2, 3), относятся к разным родовым группам товаров, имеют разные условия реализации, следовательно, признаются неоднородными. Данное обстоятельство позволяет коллегии снять противопоставления (2, 3).

При анализе материалов дела коллегией также были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019732840 в отношении всех заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ.

При этом коллегия отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными в силу того, что противопоставленный знак (1) включает дополнительный словесный элемент «ПЛАЗА».

Кроме того, заявитель является правообладателем товарного знака



по свидетельству №773870 с приоритетом от 02.12.2019, правовая охрана которому предоставлена в отношении в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ.

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2020, отменить решение Роспатента от 13.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019732840.**