

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.01.2020, поданное компанией «Дзе Концентрейт Мануфактуринг Компании оф Айленд», Бермудские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742072 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018742072, поданной 28.09.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно материалам заявки приоритет был установлен по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции: 28.03.2018, номер первой заявки SD2018/0023530, код страны подачи СО.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение в цветовом сочетании: «белый, темно-коричневый».



Решение Роспатента от 31.10.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742072 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное

обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с

NATU

товарным знаком [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «Валио Лтд», Мейеритие 6, 00370 Хельсинки, Финляндия, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ по свидетельству № 515259, конвенционный приоритет от 03.10.2012.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.01.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие в отношении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2];
- правообладателем товарного знака [2] выдано согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 29 класса МКТУ;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] производят разное зрительное впечатление, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения [1] требованиям законодательства от 17.04.2019 г. – [3];
- копия решения о государственной регистрации заявленного обозначения [1] – [4];
- письмо - согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] – [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 16.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.03.2018) заявки № 2018742072 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение [1] является комбинированным. Словесный элемент «NAATU» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, темно-коричневый».



NATU

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 515259, конвенционный приоритет от 03.10.2012 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ,

указанных в перечне регистрации. Правообладатель: «Валио Лтд», Мейеритие 6, 00370 Хельсинки, Финляндия.

В решении Роспатента от 31.10.2019 указано на наличие сходного до степени смешения товарного знака [2]. При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [5] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными (различия в шрифтовом исполнении словесных элементов «NAATU» / «NATU», разное цветовое решение, присутствие изобразительного элемента в заявленном обозначении [1]), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [5].

Из возражения также следует, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей. В согласии [5] указано волеизъявление правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не подавать каких-либо возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, не подавать исков о нарушении прав, связанных с регистрацией и использованием товарного знака [1]. При этом согласие [5] обязательно для правопреемников «Валио Лтд» и заявителя.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2020, изменить решение Роспатента от 31.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018742072.