

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 20.12.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Карандаш», г. Томск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2018725671, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018725671, поданной 21.06.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение




, включающее словесный элемент «КАРАНДАШ», выполненный буквами русского алфавита, в котором буква «К» выполнена в оригинальной графике. Обозначение исполнено в следующем цветовом сочетании:

синий, черный, оливковый, красный, оранжевый, желтый, светло-зеленый, голубой, темно-синий, фиолетовый.

Роспатентом 21.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018725671 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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 мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком  по международной регистрации №1201362 с приоритетом от 16.07.2013 – (1), правовая охрана которому на территорию Российской Федерации предоставлена на имя Kasperovich Dzmitry, Беларусь, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 20.12.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018725671 в отношении всех услуг заявленного перечня, в связи с чем указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2018725671 в отношении заявленного перечня услуг.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не тождественны, используются в разных сферах деятельности, следовательно, отсутствует вероятность их смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018725671 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2018725671 – [1].

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

С учетом даты (21.06.2018) поступления заявки №2018725671 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементов 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.

Заявленное обозначение по заявке №2018725671 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КАРАНДАШ», выполненный буквами русского алфавита, в котором буква «К» исполнена в оригинальной графике.

Правовая охрана испрашивается в следующем цветовом сочетании: синий, черный, оливковый, красный, оранжевый, желтый, светло-зеленый, голубой, темно-синий, фиолетовый, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак



по международной регистрации №1201362 с приоритетом от 16.07.2013 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КАРАНДАШ», выполненное буквами русского алфавита в оригинальной графике, и изобразительные элементы, расположенные слева и справа от словесного элемента, в виде абстрактных фигур.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ в оранжевом, сером, белом цветовом сочетании.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КАРАНДАШ».

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018725671 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

При этом следует отметить, что в письме-согласии [1] правообладатель отметил, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018725671 на территории Российской Федерации не приведет к введению в заблуждение потребителя относительно заявленных услуг и не повлечет за собой нарушение прав владельца знака по международной регистрации №1201362.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленные заявителем безотзывное письмо-согласия [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 услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2019, отменить решение Роспатента от 21.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018725671.